

BRUKSPLIKT FOR REGISTRERTE VAREMERKER

Særlig om kravet til reell bruk



Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 572

Leveringsfrist: 25.11.2011

Til sammen 17729 ord

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDNING</u>	<u>1</u>
1.1	Varemerkebegrepet	2
1.2	Formål	3
1.3	Problemstilling	3
1.4	Avgrensning	4
<u>2</u>	<u>FREMDRIFT</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>HISTORISK OG RETTSLIG PLASSERING</u>	<u>6</u>
3.1	Historikk	6
3.2	Rettskilder	7
3.2.1	EØS-avtalen og EU-direktivet	7
3.2.2	Forordningen om fellesskapsmerker	8
3.2.3	Nordisk rett	9
3.2.4	Pariskonvensjonen og TRIPS-avtalen	9
<u>4</u>	<u>REELL BRUK</u>	<u>11</u>
4.1	”Place” – geografisk utbredelse	12
4.1.1	”I riket”	13
4.1.2	”In the Community” og ”In the Respective State”	15
4.1.3	Lukkede marked	17
4.1.4	Kommersiell effekt i riket, bruk på internett	18
4.2	”Time” - Tidsbruk	22
4.3	”Extent” - Utbredelse	23

4.3.1	Nærmere om omfanget av bruken	26
4.3.2	Varens eller tjenestens art	31
4.4	”Nature of use ” - Måten varemerket er brukt på	33
4.4.1	Økonomisk gevinst	34
4.4.2	Bruk av varemerker på internett	35
4.4.3	Bruk av varemerket i endret form	37
4.4.4	Modernisering av merker	40
4.4.5	Kombinerte merker	41
4.4.6	Primær- og Sekundærmerker	42
<u>5</u>	<u>RIMELIG GRUNN FOR UNNLATT BRUK</u>	<u>45</u>
5.1	Generelle og Individuelle forhold	45
5.2	Ikke godkjente grunner	46
5.3	Vurderingen	48
<u>6</u>	<u>IDENTITET MELLOM BRUK OG REGISTRERING, DELVIS SLETNING AV VAREMERKER</u>	<u>50</u>
6.1	Flere lignende registreringer	50
6.2	Vareklassenes betydning	53
6.2.1	Nedskrivning av vareklasser	54
<u>7</u>	<u>AVSLUTNING</u>	<u>60</u>
<u>8</u>	<u>LITTERATURLISTE</u>	<u>62</u>
8.1	Bøker	62
8.2	Artikler	63
8.3	Lover, forskrifter og forarbeider	64

8.3.1	Norske	64
8.3.2	Danske	64
8.3.3	Svenske	64
8.4	Internasjonalt	64
8.5	Norske avgjørelser	65
8.6	EU-domstolens avgjørelser	66
8.7	Danske avgjørelser	66
8.8	Svenske avgjørelser	67
8.9	Engelske avgjørelser	67
8.10	Finske avgjørelser	67
8.11	Franske avgjørelser	67
8.12	OHIM board of appeal	67
8.13	Nettsider	68

1 INNLEDNING

Denne oppgaven omhandler brukspliktsregelen i varemerkelovens § 37.¹ Med bruksplikt menes at en varemerkeregistrering kan slettes helt eller delvis hvis varemerket ikke er tatt i reell bruk her i riket i løpet av en femårsperiode.² Innehaveren av registreringen pålegges dermed en viss plikt til å bruke merket for å hindre at varemerkeretten går tapt.³

Varemerkelovens § 37 første ledd lyder:

“En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng. Registreringen skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen.”

Regelen kalles brukspliktsregelen, noe som kan være misvisende med hensyn til hvordan vi egentlig skal forstå bestemmelsen. Det foreligger ingen plikt til å bruke varemerket, men man kan risikere å tape vernet hvis det ikke brukes.⁴ Regelen er en del av lovens kapittel 5 om overprøving, ugyldighet og sletting. For at virkningene av dette skal oppstå, må det

¹ Lov av 26. Mars 2010 nr 8, Om beskyttelse av varemerker (Varemerkeloven)

² Jfr. Ot. Prp. Nr 98 (2008-2009) s. 68, ”Paragrafen oppstiller vilkårene for å få et registrert varemerke slettet på grunn av merket ikke tas i bruk innen fem år fra da endelig avgjørelse om registrering fant sted.”

³ Paragrafen viderefører § 25a i varemerkeloven av 1961

⁴ Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett, (1997) s. 161

reises sak om overprøving, et slettelssøksmål eller et ugyldighetssøksmål etter lovens bestemmelser om dette, slettingen skjer ikke automatisk.

Brukspliktregelen og tolkningen av denne er sentral for merkevareinnehavere, fordi den angir rammene for beskyttelse og opprettholdelse av vernet for de registrerte varemerkene. Varemerkene kan i mange tilfeller være en av bedriftens største immaterielle verdier.⁵

Varemerkeretten var det første feltet på immaterialrettens område som ble adaptert av EU ved både direktiv og forordning.⁶ Den norske varmerkeloven baserer seg på dette direktivet. Praksis og uttalelser fra EU-domstolen er derfor av stor betydning for forståelsen av bruksplikten.

1.1 Varemerkebegrepet

Varmerkeretten beskytter varemerker eller forretningskjennetegn som næringsdrivende bruker for å identifisere sine produkter på markedet. Varemerker gir forbrukerne opplysninger om varens kommersielle opprinnelse og gjør det mulig for dem å skille forskjellige virksomheter og produkter fra hverandre. For at et varemerke skal kunne ha denne funksjonen, er det viktig at det er klare regler for hvilke merker en kan få enerett til og hva denne retten innebærer. I de senere år har det blitt mer nødvendig enn noen gang med internasjonale regler, siden stadig flere produkter og tjenester selges på tvers av landegrensene.

Varemerker kan oppnå vern på to måter, enten gjennom innarbeidelse eller ved registrering. Registreringen kan være både nasjonal og internasjonal. Det vernet som

⁵ Apple er nå rangert som verdens mest verdifulle varemerke, pr. 9. mai 2011, i følge <http://e24.no/it/apple-er-verdens-mest-verdifulle-varemerke/20055286>. Det er varemerkebyrået Millward Brown som står bak rangeringen av verdens 100 mest verdifulle varemerker. Ifølge rangeringen er varemerket Apple i dag verdt 153 milliarder dollar.

⁶ Jfr. Direktiv 89/104 EØF, Forordning 40/94

oppnås ved registrering gjelder i hele riket, mens det vernet som oppnås ved innarbeidelse bare gjelder innenfor det geografiske området det faktisk er innarbeidet. Hva brukspliktskravet angår, gjelder dette bare for de registrerte varemerkene, noe som forutsetningsvis går frem av lovens ordlyd, ”en registrering av et varemerke”.

1.2 Formål

I følge de norske forarbeidene har brukspliktsbestemmelsen til formål å ”begrense omfanget av registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten bidra til at det blir større rom for nye merker og til å redusere muligheten for varemerkekonflikter”.⁷ Det samme kommer også til uttrykk i Varemerkedirektivets fortale.⁸ I Varemerkedirektivets første betraktning sies det at det overordnede målet med direktivet er å harmonisere lovgivningen i medlemslandene, for derigjennom å oppnå fri omsetning av varer og tjenester, og forhindre konkurransevridning på det felles marked.

Brukspliktsregelen vil være en nyttig regel hvis dens formål virker i henhold til sin hensikt, fordi den krever at varemerker brukes for at vernet opprettholdes. Brukes de ikke, kan og bør de slettes for å gjøre plass for nye registreringer. Brukspliktsregelen er altså en regel som er med på å rydde opp, effektivisere og gjøre prosessen ved registrering av nye varemerker mer oversiktlig. Regelen skal sørge for at varemerker som innehaveren ikke har en reell merkantil interesse i, slettes, slik at de ikke hindrer nye varemerkeregistreringer eller er gjenstand for varmerkekonflikter.

1.3 Problemstilling

I denne oppgaven vil jeg redegjøre for bruksplikten i varemerkelovens § 37. Dette vil gjøres etter norsk rett, men på bakgrunn av europeisk rettstilstand. Bruksplikten og tolkningen av denne er sentral for opprettholdelsen og vernet av de registrerte varemerkene

⁷ Ot. Prp. Nr. 72 (1991-92)s 54 og Ot.prp. nr 98 (2008-2009) s 68

⁸ 89/104 EØF, fortalen, åttende betraktning.

og er derfor av stor betydning. Jeg vil se spesielt på vilkåret om reell bruk og hva som ligger i dette begrepet, samt hvordan dette skal tolkes med hensyn til omfang og utbredelse. Jeg vil se på hvilke vurderinger som må gjøres med hensyn til den måten merket er brukt på, og hva som må til for at kravet skal til bruksplikten skal være oppfylt når merket brukes i en annen form enn det registrerte. I forbindelse med dette vil jeg også drøfte hva som kan anses som "rimelig grunn" for å unnlate å bruke varemerket og dermed gå klar av bruksplikten. Jeg vil også komme inn på hvilken identitet som må foreligge mellom bruken og registreringen, og delvis sletting av varemerket, når merket bare brukes for noen av de varene og tjenestene det er registrert for.

1.4 Avgrensning

Jeg har i denne oppgaven valgt å behandle de delene av brukspliktsregelen som jeg synes gir rom for en del tolkningstvil og skjønnsmessige betraktninger. Jeg vil ikke behandle de prosessuelle spørsmålene i forbindelse med administrativ overprøving og domstolsprøving. Av hensyn til oppgavens omfang vil jeg kun kort redegjøre for femårsfristens utgangspunkt, og jeg vil heller ikke gå dypt inn i spørsmålet hvorvidt det er nødvendig at merket har vært brukt vedvarende hele femårsperioden.⁹ Det spesielle vernet som ytes for velkjente varemerker, det såkalte kodak-vernet,¹⁰ vil heller ikke behandles.

⁹ Se, Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett s. 168-169, UfR1998 s. 145 og Koktvedgaard og Wallberg, Varemerkeloven og Fællesmerkeloven med innledning og kommentarer s. 166

¹⁰ Jfr. Vml. § 4, Jfr UfR 2001 2094 SH (HOME), dansk dom om bruksplikt og velkjente varemerker

2 FREMDRIFT

Først vil jeg plassere regelen i historisk og rettslig sammenheng, og kartlegge hvilke rettskilder som er relevante for tolkningen av regelen. Jeg vil så gå inn i kjernen av oppgaven, nemlig hva som ligger i kravet til reell bruk, før jeg går inn på det kvantitative og kvalitative omfanget som må til for at bruksplikten for det registrerte varemerket kan anses oppfylt. Dette vil jeg gjøre med utgangspunkt EU-kommisjonens forordning nr. 2868/95¹¹ som sier:

”The indications and evidence for the furnishing of proof of use shall consist of indications concerning the place, time, extent and nature of use...”

Slik jeg forstår dette siktes det her til reell bruk. Vurderingsvilkårene som kommer frem i forordningen vil bli behandlet fortløpende i kapittel 4. I kapittel 5 vil jeg se på unntaket fra bruksplikten, hva som kan anses som rimelig grunn for unnlatt bruk. I kapittel 6 vil jeg se på hvilken identitet som må foreligge mellom bruken og registreringen og delvis sletting av varemerker.

¹¹ Kommisjonens forordning av 13.12.1995 om gjennomføringsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr 40/94 (EFT L 303, s.1).

3 HISTORISK OG RETTSLIG PLASSERING

3.1 Historikk

Før Norge innførte regelen om bruksplikt hadde det ingen betydning for opprettholdelsen av en varemerkeregistrering om det var samsvar mellom registreringen og den virkelige bruken av merket.¹² Etter innføringen av varemerkedirektivet og reglene om bruksplikt er den faktiske eller reelle bruk av registrerte varemerker og tolkningen av disse reglene blitt sentrale for opprettholdelsen av vernet for registrerte varemerker. Brukspliktsregelen ble innført for å redusere antallet varemerker som ikke brukes, de rene defensivregistreringene som setter unødvendige sperrer for nye registreringer, slik det går frem av lovens og direktivets formål.

Brukspliktsregelen samsvarer også med Pariskonvensjonens artikkel 5 C nr. 1,¹³ som uttrykker landenes ønske om at registrerte varemerker må brukes. Der sies det:

”Dersom et land har bruksplikt for registrerte varemerker, skal registreringen ikke kunne oppheves før etter rimelig tid, og bare dersom innehaveren ikke har gyldig grunn for unnlattelse av å bruke merket”.

¹² Reglene om bruksplikt ble innført i 1992 i varmerkeloven av 1961 § 25a som et ledd i gjennomføringen av varemerkedirektivet, direktiv 89/104 EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker. Regelen er nå videreført i Lov av 26. Mars 2010 nr 8, Om beskyttelse av varemerker, Varemerkeloven § 37

¹³ Internasjonal avtale om det industrielle rettsvern, vedtatt 20. mars 1883. De land konvensjonen gjelder for, utgjør en union som (2006) omfatter 169 medlemsland, deriblant Norge. Et av hovedprinsippene i konvensjonen er at borgere i et unionsland skal ha samme adgang til å erverve samme varemerkerettigheter i de andre unionslandene som landets egne borgere.

De fleste europeiske land hadde regler om bruksplikt før det ble innført i Norge, men rekkevidden av disse reglene har variert fra land til land.¹⁴ Som en følge av varemerkedirektivet har nå brukspliktsreglene blitt harmonisert i EU/EØS. Både Sverige og Danmark var tidligere ute enn Norge med innføring av brukspliktsregel. Sverige innførte brukspliktsregler allerede i 1960, og disse ble etter hvert endret i tråd med direktivet ved en lovendring i 1993.¹⁵ Danmarks regler om bruksplikt trådte i kraft i 1992.¹⁶

3.2 Rettskilder

Varemerkeretten er lovbestemt ved både norsk lov og EU-direktiv, som begge gir rom for tolkning av bruksplikten. Veiledning for tolkningen må hentes i andre rettskilder, deriblant forarbeider og den praksis som foreligger på området.

3.2.1 EØS-avtalen og EU-direktivet

Når det oppstår varemerkerettslige spørsmål som reguleres av varemerkedirektivet er det direktivteksten som skal være utgangspunktet for tolkningen. Det kan være lurt å se på de forskjellige oversettelsene av direktivet, fordi de kan bidra til å klarere få frem betydningen.¹⁷ Dette ser vi også eksempler på i praksis der det gjerne henvises til flere språkvarianter for å tolke begrepene og tydeligere få frem meningen. Hvis det foreligger praksis fra EU-domstolen vil denne være helt sentral med hensyn til hvordan tolkningen skal foregå. I forbindelse med tolkningen av brukspliktsregelen er det viktig å klarlegge hva EU-domstolen har lagt i tolkningen, og å rette seg etter dette.

¹⁴ Utenfor Europas grenser, deriblant USA er bruk av varemerket et vilkår for registrering. "Bona fide intent to use" må vises allerede på søknadsstadiet, jfr Section 8 U.S. Trademark Act.

¹⁵ Jf. SOU 1958:10 s.180 og prop. 1960:167 s. 149

¹⁶ Se Kottvedgaard og Wallberg, Varemerkeloven og Fællesmerkeloven med innledning og kommentarer, s 26

¹⁷ Etter EØS-avtalens artikkel 129 nr 1 andre ledd (som gjelder som norsk lov) er alle språkversjonene autentiske og likestilte.

Ved forståelsen og tolkningen av EU-direktivet er det antydning at praksis fra Benelux også kan være aktuell, også fra tiden før EU-direktivet trådte i kraft. Bakgrunnen for dette er at EU-direktivet og forordningen ble til etter inspirasjon fra Benelux.¹⁸ I rådets og kommisjonens felles erklæring i forbindelse med begrepet "likelihood of association" ble det anført at det er et begrep som særlig er blitt utviklet ved praksis i Benelux. Dette begrepet er en del av forvekselbarhetsvurderingen, og ikke bruksplikten, men viser likevel at praksisen fra Benelux kan være av interesse for forståelsen av begreper i direktivet.

3.2.2 Forordningen om fellesskapsmerker

Varemerkedirektivet må sees i sammenheng med EUs forordning 207/2009 om fellesskapsvaremerker. I forbindelse med denne forordningen er det etablert et system for registrering av EU-varemerker, som har enhetlig virkning innenfor hele unionen. Det er Office for Harmonisation in the Internal Market (heretter forkortet OHIM) som administrerer dette. Avgjørelsene fra OHIM kan ankes til førsteinstansretten for EU. OHIMs avgjørelser vil også kunne ha selvstendig betydning for tolkningen av direktivet, og da også tolkningen av den norske varemerkeloven.¹⁹ Det som er viktig å huske på, er at de lavere konvensjonsorganenes praksis må benyttes mer varsomt enn EU-domstolens avgjørelser, da EU-domstolens praksis har langt mer tyngde. Foreligger det derimot ikke noen avklarende praksis fra EU-domstolen, vil de lavere konvensjonsorganers praksis kunne være retningsgivende for en enhetlig praksis innenfor fellesskapet. Dette bør likevel behandles med varsomhet, da det foreligger flere eksempler på at EU-domstolen velger en helt annen vei enn det OHIM har gjort.²⁰

¹⁸ Jfr. Varemerker og brugspligt af advokat Jens Jacob Bugge, UfR 1998, s 141-153, jfr. D. Tatham og W. Richards, Ecta Guide to EU-trademark legislation kap 3 s. 22

¹⁹ jfr. Rt-2002-391, NIR 2002 s. 313 GOD MORGON. Jfr. 2.avd.kjennelse 6922 NO MORE TANGLES (NIR 2000.293) hvor patentstyrets andre avdeling har lagt til grunn at en bør ta hensyn til avgjørelser fra OHIMs Board of Appeal ved tolkningen av varemerkeloven.

²⁰ C-383/99 P, BABY-DRY

3.2.3 Nordisk rett

Det er lang tradisjon for nordisk lovsamarbeid, noe som viser seg spesielt fruktbart innenfor varemerkeretten.²¹ Mange av reglene og utredningsarbeidene for å danne varmerkelovene i de nordiske landene er ganske ensartet, siden det hele tiden har vært forsøkt å oppnå samstemt administrasjon og praksis på området. Danmark var først blant de nordiske landene til å tilpasse sin varemerkelovgivning til varemerkedirektivet. Den danske varemerkeloven²² og dens forarbeider og praksis er derfor av stor betydning for hvordan den norske loven skal fortolkes. Vi finner også tilsvarende i den svenske varemerkeloven.²³

Det er antatt i juridisk teori og rettspraksis at det særlig innenfor varemerkeretten, også i et ikke-EU-rettslig perspektiv, vil kunne være av stor betydning å benytte andre lands lovgivning for fortolkningen av juridiske problemstillinger, spesielt med tanke på den massive internasjonale regulering varemerkeretten har vært gjenstand for.²⁴ På de områder hvor praksisen er enhetlig og utbredt, vil denne derfor kunne spille en stor rolle, men den vil selvfølgelig ikke veie like tungt som EU-rettens avgjørelser.

3.2.4 Pariskonvensjonen og TRIPS-avtalen

Pariskonvensjonen²⁵ pålegger ikke de tilsluttede land å innføre brukspliktsregler, men fastsetter visse krav til disse dersom de innføres.²⁶ TRIPS-avtalen,²⁷ som er en del av WTO-avtalen, oppstiller minimumskrav til nasjonal beskyttelse av varemerker. Artikkel 19 i denne inneholder bestemmelser om bruksplikt. I likhet med Pariskonvensjonen krever

²¹ Jfr. Ot. Prp. Nr 72 (1991-1992) s. 55

²² Varemærkeloven af 6. juni 1991

²³ Varumärkeslagen (1960:644)

²⁴ Jfr. Bugge, UfR 1998, s 142 og Koltvedgaard, Lærebog i Immaterialret (1996) s. 48

²⁵ 20. mars 1883 om beskyttelse av den industrielle eiendomsrett (Stockholm-dokumentet, 1967)

²⁶ Jfr. Konvensjonens artikkel 5 C 1 og 2

²⁷ Agreement on trade related aspects of intellectual property rights.

ikke avtalen at landene har en brukspliktsregel, men oppstiller minimumsregler for hva disse skal inneholde hvis det foreligger en slik regel.

Blant de viktigste reglene i TRIPS-avtalen er reglene om at borgerne i alle tilsluttede land skal ha rettigheter som bestemt i Pariskonvensjonen uten hensyn til om de landene det gjelder er bundet av disse konvensjonene. TRIPS og Pariskonvensjonen kan derfor være med på å gi verdifull veiledning i forbindelse med forståelsen av brukspliktsregelen.

4 REELL BRUK

I Varemerkelovens § 37 står det at varmerke innehaveren må ha ”tatt merket i reell bruk”. Varemerkedirektivet krever at det skal være gjort ”genuine use” av varemerket. Den danske lovens tilsvarende bestemmelse sier ”reell brug”, og den svenske krever at det har vært gjort ”verkligt bruk” av merket. Hva som ligger i dette, kan vanskelig besvares ved hjelp av lovens og direktivets ordlyd alene. Da ingen av lovtekstene eller direktivet inneholder noen nærmere definisjon av hva som ligger i kravet, må veiledning søkes i andre rettskilder.

Forarbeidene til den norske loven sier om kravet til reell bruk:²⁸

”For at bruken skal være reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket...”²⁹,

I EU-domstolens avgjørelse MINIMAX,³⁰ som det henvises til i de norske forarbeidene, kommer dette uttrykket frem i avsnitt 37:

“The protection the mark confers and the consequences of registering it in terms of enforceability vis-à-vis third parties cannot continue to operate if the mark loses its commercial *raison d'être*, which is to create or preserve an outlet for the goods or services that bear the sign of which it is composed, as distinct from the goods or services of other undertakings.”

²⁸ Ot. Prp. Nr 98 (2008-2009) s. 68-692.

²⁹ ”jf. EF-domstolens dommer C 40/01 - Ansul og C 259/02 - La Mer Technology, jf. også C 416/04 P - Vitafruit...”

³⁰ C-40/01

Spørsmålet videre blir så hva som ligger i uttrykket ”to create or preserve an outlet for the goods” eller ”å skape eller bevare en markedsandel” som det heter i norsk oversettelse.

Forarbeidene sier videre:

”Reell bruk vil normalt være oppfylt i de tilfeller det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer eller tjenester, som har vært identifisert gjennom bruk av varemerket”.

Det foreligger altså noe mer enn en ren proformabruk av varemerket, noe som også understrekes av Lassen og Stenvik som sier at det er ”innlysende at rent symbolsk bruk ikke kan anses som reell bruk”.³¹ De sier videre at ”meningen er at bare varemerker som det knytter seg reelle merkantile interesser til, skal være beskyttet mot slettelse, og da kan det ikke holde at et merke bare har vært brukt på måter som bærer preg av å ha hatt som sitt vesentligste formål å holde registreringen i live”.

4.1 ”Place” – geografisk utbredelse

I varemerkeloven formuleres et krav om at varemerket skal være i reell bruk her ”i riket” for de varer og tjenester det er registrert for. I forbindelse med eksport av varer stilles det også krav om at merket må anbringes på varene eller emballasjen her ”i riket”.³²

Varemerkeretten er en nasjonal rettighet som gis av en nasjonal myndighet og føres i et nasjonalt register; varemerkeretten grunner på et territorialprinsipp.³³ Det kan i denne forbindelse nevnes at det gjennom EU-forordningen er muligheter for en registrering med virkning for hele EU. Denne registreringen omfattes ikke av den norske bestemmelsen, men av reguleringen i fellesskapsforordningen. Forordningen har imidlertid en lignende regel om bruksplikt som gjelder for reell bruk i fellesskapet. For en internasjonal

³¹ Kjennetegnsrett (2011) s. 207

³² Vml. § 37(2)

³³ Se Kjennetegnsrett (2011) s. 294

registrering i samsvar med Madridprotokollen³⁴ gjelder medlemslandenes egne nasjonale bestemmelser for registrering av varemerket, det vil si territorialprinsippet.³⁵

4.1.1 "I riket"

Det jeg nå vil ta opp, er problematikken om hva som skal legges i vilkåret i "i riket" og tolkningen og forståelsen av dette. Det foreligger ingen legaldefinisjon av begrepet, og det er lite teori og praksis omkring hva som ligger i uttrykket "i riket" i den norske varemerkeloven.

Etter territorialprinsippet og alminnelig juridisk oppfatning vil "i riket" omfatte alt av norske landområder og havområdene ut til territorialgrensen. I Svalbardloven er Kongen gitt hjemmel til å utferdige alminnelige forskrifter om industrielt rettsvern.³⁶ Bestemmelsen er gitt tilsvarende anvendelse i lov om Jan Mayen, om Bouvetøya, Peter I's øy og Dronning Mauds land. Det er bare for sistnevnte at hjemmelen ikke har blitt benyttet.³⁷ Etter Petroleumsloven må dette også gjelde alle permanente innretninger som brukes i petroleumsvirksomheten.³⁸ Skip som seiler under norske flagg vil også omfattes av dette.

Spørsmålet om hva som ligger i uttrykket "i riket", har etter hva jeg har sett ikke kommet direkte opp for domstolene. Av rettspraksis på området har spørsmålet gjerne kommet opp i forbindelse med om den fremlagte dokumentasjonen beviser at merket har vært brukt innenfor landets grenser. Det første eksempelet jeg vil trekke frem, er fra dommen om

³⁴ Madrid-systemet har opprettet en måte å beskytte varemerkerettigheter i en rekke land verden over, på bakgrunn av en enkelt søknad. Dette skjer gjennom Madridprotokollen som er en del av Madrid-systemet under World Intellectual Property Organization (WIPO).

³⁵ Kocktvedgaard, Levin s. 310 flg.

³⁶ lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr 11 § 4

³⁷ Jfr. Forskrift av 1. Juli 1926 nr. 8940 og forskrift av 24. Juni 1983 nr. 1131 som gjør varemerkeloven gjeldende for de aktuelle områdene.

³⁸ Lov 29. November 1996 nr. 72 § 1-5

varemerkene SAGA.³⁹ Her ble bruken ikke ansett for å ha foregått i Norge. Det sies i dommen:

”Selskapet Saga Petroleum Mabruk AS driver utvinning av råolje og naturgass. Virksomheten foregår i Libya. Det er fremlagt en salgskontrakt som viser at oljen som utvinnes selges til et Libysk selskap. Det ble opplyst for lagmannsretten at det er helt upraktisk å ta olje fra Libya til Norge for å selge den her. Eventuell bruk av varemerke har da ikke skjedd her i riket.”

Det sies også at ”Den interne henvisningen på Norsk Hydros intranett for Saga Petroleum Danmark er ikke relevant varemerkebruk i Norge”.

Den bruken av varemerket som her hadde funnet sted, kunne ikke i noen av tilfellene anses å være bruk i Norge. Det ble ikke nærmere presisert hva som ligger i vilkåret ”i riket”, bare at dette klart ble ansett utenfor.

Et annet eksempel er en administrativ overprøving av patentstyret.⁴⁰ Saken gjaldt en internasjonal varemerkeregistrering og hvorvidt denne skulle slettes.⁴¹ I avgjørelsen blir det sagt: ”På innehavers hjemmeside www.active-srl.com angis kun forhandlere i Italia og det er ingenting på denne hjemmesiden som tilsier at merket er brukt i Norge... Søk på svenske nettsider gir inntrykk av at innehaver benytter varemerket og tilbyr sine produkter i Sverige. Dersom det forelå reell bruk i Norge ville et søk på norske sider sannsynligvis gitt tilsvarende søkerresultater”. Her ble ikke den internasjonale varemerkeregistreringen ansett for å være i reell bruk i Norge, og registreringen ble derfor slettet.

³⁹ RG-2008-961

⁴⁰ www.patentstyret.no saksnr. 2002 03340

⁴¹ Varemerkelovens § 37 gjelder også ved manglende bruk av internasjonale registreringer som har virkning i Norge, jfr. § 72 tredje ledd første punktum.

Av dette ser vi hva som klart ligger utenfor, men det gir liten veiledning om hvor skjæringspunktet ligger. For EU-varemerker foreligger det noe teori på området, som vil belyses i neste punkt.

4.1.2 "In the Community" og "In the Respective State"

For internasjonal registrering av EU-varemerker brukes uttrykkene "territorial scope" og "genuine use". Hvordan disse begrepene forstås i EU, vil kunne gi oss veiledning om hvordan begrepene skal tolkes også etter den norske varemerkeloven. I EU foreligger det få kilder som omhandler dette, men problematikken rundt begrepene har vært drøftet av en av verdens ledende forskningsinstitusjoner, Max Planck-instituttet.⁴²

Temaet er behandlet av Max Planck-instituttet i rapporten, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*.⁴³ Instituttet har undersøkt hvilken praksis og veiledning de nasjonale patent- og varemerkekontorene har i forbindelse med tolkning av "territorial scope" og "genuine use" i artikkel 15, og da om bruk i en medlemsstat vil være tilstrekkelig for å opprettholde vernet i alle.⁴⁴ Svarene de fikk, stemte ikke overens, noe som kan tyde på at rettstilstanden ikke er klarlagt på dette området. Det som synes sikkert, er at det må foretas en helhetsvurdering i hver enkelt sak.

Forskerne bak denne rapporten sier at bruk av et merke må foregå "in the Community" for internasjonale fellesskapsmerker og "in the respective state" for nasjonale merker. De sier også at det foreløpig ikke finnes noen rettspraksis fra EU-domstolen som går direkte på graden av den territorielle bruken og hva som her må til.

⁴² Max-Planck-Gesellschaft er den ledende tyske institusjonen for grunnforskning. I 2006 ble instituttet utpekt til verdens beste forskningsorganisasjon utenfor universitetene av *Times Higher Education Supplement*.

⁴³ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, 15.02.2011

⁴⁴ Max-Planck-rapporten s. 16

Artikkel 15 i Community Trade Mark Regulation (CTMR) sier at merket må være reelt brukt "in the Community". Spørsmålet som stadig dukker opp, er om det er nødvendig at bruken går utover et medlemslands grenser. Da denne varemerkereguleringen trådte i kraft i 1994, ble det vedtatt en felles oppfatning i den faste komiteen for varemerker i World Intellectual Property Organization (WIPO), som sier: "The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of article 15 in one country constitutes genuine use in the Community".⁴⁵ Dette tyder på at bruk i en medlemsstat vil være nok for å opprettholde registreringen for hele fellesskapet. Anbefalingen har nok ikke den største rettskildemessige betydningen, men det som kommer frem må kunne ansees som relevante momenter.

EU-domstolen har foreløpig ikke blitt spurt om å ta stilling til kravet om reell bruk "in the community" i forbindelse med dens territorielle omfang.⁴⁶ Det er imidlertid relevant at EU-domstolen ved minst to anledninger hvor de har tolket reell bruk, benyttet en metode som ikke baserte seg på det faktiske volumet av salget, eller områder der merket faktisk var brukt, i objektive og kvantitative termer. Domstolen spurte heller om det merkehaveren gjorde, var å bruke merket på markedet. Når de gjorde dette brukte de verken en "de minimis" grense eller et territorielt omfang i absolutte termer. Reell bruk ble avgjort ved en helhetsvurdering av alle omstendighetene i sakene.⁴⁷

Hvordan og nærmere hva som skal legges i tolkningen av begrepet vil ikke kunne fastslås før EU-domstolen kommer med en uttalelse direkte knyttet til dette. Hva som klart ligger utenfor, vil enklere kunne fastsettes enn grensetilfellene, som foreløpig må baseres på en

⁴⁵ Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and other Industrial Property Rights in Signs on the Internet, www.wipo.int

⁴⁶ WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and other Industrial Property Rights in Signs on the Internet

⁴⁷ EF-domstolen sak C-40/01 premiss 38 - Ansul, sak 259/02 premiss 27 - La Mer Technology.

samlet helhetsvurdering av merkets tilknytning til det aktuelle landet.

4.1.3 Lukkede marked

I forbindelse med spørsmålet om hva som skal anses for å være i riket, kan vi spørre om ”her i riket” også innbefatter avgrensede markeder som ikke uten videre er tilgjengelige for hele landets befolkning, for eksempel bruk ombord på skip, tax-free butikker, fly og lignende.

Ifølge dansk teori er bruk i danske tax-free butikker på flyplasser og bruk ombord på skip som seiler under danske flagg, hvis de seiler innom danske havner, ansett som bruk på det danske territoriet.⁴⁸ At bruken skjer ved salg ombord på utenlandske skip som ankommer danske havner, er derimot ikke nok for å oppfylle bruksplikten.⁴⁹

I saken GERBER⁵⁰ kom britiske High Court of Justice frem til at salg av barnemat på US Air Force-baser i Storbritannia i utgangspunktet kunne være bruk av merket i landet. I denne saken ble spørsmålet sett i sammenheng med hvorvidt varer som ble solgt på en militærbase i utlandet ville innebære varemerkeinnngrep dersom det ble solgt under et merke som en annen hadde eneretten til i det aktuelle landet.

I en dansk dom⁵¹ var varemerke innehaveren en tysk bank, men det hadde også vært en beskjeden bruk av merket overfor danske kunder. Dette ble ansett som tilstrekkelig for bruk i Danmark. I en annen sak⁵² var et beskjedent salg av små elektriske apparater solgt på Færøyene under merket CARMEN, ansett tilstrekkelig for å opprettholde varemerkeretten.

⁴⁸ Koltvedgaard og Wallberg, Varemerkeloven og Fællesmerkeloven med innledning og kommentarer, 4.udg

⁴⁹ Jfr. VR 1998 02907 om varemerket PIM-PIM

⁵⁰ ETMR 2002 s. 882

⁵¹ U 2004 2774 SH

⁵² U 2002 1583 SH

I SHD 19.12.2003 (V-30-02 m.fl.) var bruken av BRUGSEN som domenenavn og som navn på fem butikker i Danmark og 13 på Grønland, tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten for varemerket BRUGSEN.

At markedet er separat, lukket og bare tilgjengelig for en begrenset krets, utelukker ikke uten videre at det kan anses for brukt her i riket; bruksplikten kan likevel ansees oppfylt. Dette bekreftes også av den finske byrettsdommen, BECHEROVA.⁵³ I denne dommen var et av problemene i vurderingen av om det hadde vært en reell bruk, om salg av sprit som kun foregikk i taxfree-butikken ombord på et skip i internasjonalt farvann, kunne sidestilles med salg i Finland. Skipet seilte under finsk flagg og var derfor underlagt finsk lovgivning. Dette ble sett i sammenheng og likestilt med salg som foregår i taxfree-butikker på de finske flyplassene, noe som anses som salg i Finland. I dommen uttalte retten at det må tas hensyn til særtrekk ved distribusjonsnettverket i et land. Det ble blant annet tatt hensyn til at det kun var mulig å selge produktet gjennom Alko⁵⁴ eller gjennom taxfree-butikker.

Dommen har beskjedent vekt som selvstendig rettskildefaktor, men som mye annet, kan den være med på å belyse og styrke oppfatninger som blir uttrykt i teorien og annen tilsvarende praksis.

At bruken av varemerket kun skjer innenfor lukkede marked som bare deler av befolkningen har tilgang til, utelukker ikke at bruksplikten er oppfylt. Det avgjørende vil være om bruken har vært reell.

4.1.4 Kommersiell effekt i riket, bruk på internett

Det er forutsatt i forarbeider og rettspraksis at bestemmelsene i varemerkeloven får anvendelse på bruk av varemerker på internett.⁵⁵ I forarbeidene uttales blant annet at det

⁵³ S-96/835. Omtalt av Bugge, Ufr 1998, s. 146

⁵⁴ Tilsvarende det norske Vinmonopolet

⁵⁵ Jfr RT-2004-1474 premiss 32, NOU 2001:8 og Innst. 101 L (2009/2010)

særegne trekket ved bruk av varemerker på internett er at man på internett i større grad enn ellers henvender seg til hele verden.⁵⁶ Internett er et globalt nettverk som gjør informasjonen som blir lagt ut allment tilgjengelig, og man kan da si at varemerket i utgangspunktet er i bruk i alle land med en gang det legges ut på en nettside. Spørsmålet som kommer opp i denne forbindelse, er hvordan bruk av et varemerke på internett skal anses som bruk ”i riket”.

Det finnes lite kildemateriale rundt spørsmålet om bruk av et varemerke på internett kan være ”reell bruk i riket”, men i en NOU fra 2001 blir temaet tatt opp.⁵⁷ Det sies der:

”Kjennetegnsbruk i f.eks Norge vil det etter den faste komiteens vurdering være når bruken medfører en *kommersiell effekt her* (min kursivering). Slik effekt må bedømmes ut fra alle relevante omstendigheter, som for eksempel 1) at innehaveren gjør, eller planlegger å gjøre, forretninger her med produkter som er identiske med eller ligner de produkter som markedsføres under kjennetegnet på Internett; 2) graden og karakteren av innehaverens kommersiell virksomhet her i riket, herunder om kunder betjenes her, om det av nettstedet klart og utvetydig fremgår at innehaveren ikke har til hensikt å levere varer eller tjenester til Norge og om han har opptrådt i samsvar med denne hensikten, om innehaveren etter salg tilbyr for eksempel garanti eller service i Norge eller om han driver annen virksomhet i Norge i tilknytning til kjennetegnet, men som ikke har tilknytning til Internett; 3) i hvilken sammenheng varene eller tjenestene tilbys her i riket, så som om de rettmessig kan selges her, og hvorvidt prisene er oppgitt i norsk kroner; 4) hvordan nettstedet der kjennetegnet brukes er forbundet med Norge, om det tilbys interaktiv kontakt med brukerne i Norge, om det opplyses andre kontaktpunkter som adresse telefonnummer m.v. i Norge, eller om nettstedet er registrert under toppnivådomenet «.no » (ISO Standard landkode 3166 for toppnivådomener), om språket som brukes på nettstedet er norsk og om nettstedet faktisk er blitt besøkt av Internettbrukere hjemmehørende i Norge; 5) om bruken av kjennetegnet på

⁵⁶ NOU 2001:8

⁵⁷ NOU-2001-8. Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II, punkt 8.1

Internett er gjort i sammenheng med en «industriell eiendomsrett», herunder om bruken er understøttet av rettsbeskyttelse her i riket, eller om bruken har bakgrunn i en enerett som tilhører en annen - om denne eneretten innehas av en som har rettsbeskyttelse for den i Norge.”

Borgarting lagmannsrett kommer også inn på dette temaet i SAGA-dommen⁵⁸, hvor det også henvises til denne NOUen. Her kommer spørsmålet opp i forbindelse med om bruksplikten kan oppfylles ved bruk på internett. Det sies i dommen:

”...etter lagmannsrettens vurdering kan bruk av kjennetegn på internett i utgangspunktet ha betydning også i forhold til oppfyllelse av bruksplikt. Det vil kunne være kjennetegnsbruk hvis bruken medfører en kommersiell effekt her, jfr. NOU-2001-8, kapittel 8.1. Slik effekt må vurderes ut fra alle relevante omstendigheter. Innehaveren må for det første gjøre eller planlegge å gjøre forretninger i Norge med produkter som markedsføres under kjennetegnet på internett”.

Borgarting Lagmannsrett kommenterer også i en annen dom hvordan bruk på internett skal kunne anses som reell bruk i riket.⁵⁹ Retten sier at varemerket må ha vært brukt i samsvar med normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen i den aktuelle perioden for at bruksplikten skal kunne anses oppfylt. I denne saken kunne varemerke innehaveren verken bevise aktiv markedsføring på internett, eller at den beskjedne markedsføringen som var foretatt, var rettet mot det norske markedet. Det ble ikke fremlagt noen opplysninger om hvorvidt kundene ble betjent i Norge, om prisene eller tjenestene ble oppgitt i norske kroner, om det ble tilbudt interaktiv kontakt med brukerne i Norge, eller opplysninger om andre kontaktpunkter som adresse, telefonnummer og lignende i Norge. Alle disse punktene ble ansett nødvendige å bevise for at markedsføringen skulle oppfylle bruksplikten innenfor det norske territoriet, eller ”i riket” som det står i loven. Fordi

⁵⁸ RG-2008-961

⁵⁹ LB-2008-78905

varemerkeinnhaveren ikke kunne opplyse om noe av dette, ble ikke varemerket ansett å oppfylle kravet til bruksplikt og registreringen ble slettet.

Fra dansk administrativ praksis har jeg igjen funnet dette kravet om kommersiell effekt.⁶⁰ Det sies her at eksempler på oppfyllelse av bruksplikten for varemerker kan være bruk i forbindelse med salg på internett og varemerke brukt som domenenavn. Om varemerker fra utlandet er følgende uttalt:

“En markedsføring/brug, der er sket fra udlandet, men som er grænseoverskridende i den forstand at den rammer en købekreds uden for det land, hvor bruken sker (fx tv-reklamer der sendes via satellit) vil oppfylde brugsplikten, hvis efterspørgslen på varen kan tilfredsstilles i Danmark.”

Spørsmålet har også kommet på spissen for franske domstoler i Cass.com February 16th 2010, n 0821 079 A&F Trademark Inc v Société Hello Paris.⁶¹ Det amerikanske selskapet A&F Trademark som er eier av varemerket ABERCROMBIE, har et stort antall franske varemerker og to internasjonale merker. A&F Trademark saksøkte for krenkelse av varemerket, men saksøkte protesterte med at varemerket ikke var tatt i bruk i for klær (som var en del av det merket var registrert for) innen femårsfristen. A&F Trademark har ikke noen butikker i Frankrike, og reklamerer heller ikke for produktet i Frankrike. Produktene blir kun tilbudt på nettsiden www.abercrombie.com og ikke det franske nasjonale subdomenet .fr, og nettstedet har innhold på kun engelsk. Franske forbrukere har uansett mulighet til å kjøpe Abercrombie produkter på internett og få dette levert i Frankrike. Spørsmålet om dette kvalifiserer som reell bruk av det franske varemerket i Frankrike, kom derfor opp, men Høyesterett i Frankrike tok ikke direkte stilling til dette spørsmålet da det omtvistede spørsmålet gjaldt varemerkefamilien. Spørsmålene som kunne stilles for å

⁶⁰ danske Patent- og varemærkestyrelsens orientering om ”Varemærkerettens varighed og ophør” fra 2005 framgår under pkt. 3.3.4.1

⁶¹ Omtalt av Sylvie Mandel, Conseiller à la Cour de Cassation (French supreme Court, Justice) Sylvie Mandel, Fordham IP Conference, April 7 & 8, 2010 <http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/SylvieMandel.pdf>

vurdere om bruken av varemerket var reelt var om nettstedet burde vært skrevet på fransk? Holder det at bare velkomstsiden er skrevet på fransk, eller må hele nettstedet være på fransk? Er det nok med en link til eller fra et fransk nettsted? Er fakturaene i landets valuta? Blir produktene levert i Frankrike? Finnes det kontakter i Frankrike, en adresse eller et telefonnummer? Alle disse spørsmålene vil kunne være av betydning for om bruken skal kunne anses for reell innenfor det bestemte riket.

Som vi ser av disse avgjørelsene og uttalelsene, må vi legge vekt på hvilken tilknytning internetthandelen har til det aktuelle landet. Avgjørelsen om tilknytningen er stor nok til å kunne sies å ha foregått i riket, må tas etter en helhetsvurdering som bygger på de aktuelle momentene i den konkrete saken som foreligger. Domstolene må trekke opp retningslinjer, men de kan ikke lage en mal for hva som skal anses innenfor eller utenfor, fordi ingen tilfeller er like. Foreløpig er løsningen nokså usikker, men det ser ut til at det avgjørende for om varemerket brukt på internett skal kunne anses reelt brukt i riket, er at det har oppnådd en kommersiell effekt i det aktuelle landet. Varene og tjenestene må rette seg mot og være tilgjengelige for det aktuelle landets befolkning.⁶²

4.2 "Time" - Tidsbruk

Varemerket må etter lovens ordlyd være tatt i bruk "innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet".⁶³ Forarbeidene sier i merknaden til § 37: "Hvis det kommer inn innsigelse mot registrering etter § 26, foreligger endelig avgjørelse først når innsigelsessaken er endelig avgjort, og femårsfristen for å ta varemerket i bruk løper i så fall først fra dagen for slik endelig avgjørelse. Kommer det ingen innsigelser, er registreringsavgjørelsen endelig når innsigelsesfristen på tre måneder er utløpt."⁶⁴ Det er klart at bruken av varemerket må foregå innenfor en periode på fem år, men det kan stilles

⁶² Se kjennetegnrett (2011) s. 296

⁶³ Vml. § 37

⁶⁴ Ot. Prp. Nr 98 (2008-2009) s. 68

spørsmål om det i kravet til bruksplikt ligger vilkår om at bruken må foregå kontinuerlig i hele femårsperioden for at bruksplikten skal anses oppfylt.

Det fremgår forutsetningsvis av lovteksten at bruk som er foretatt de siste tre månedene før søksmål eller krav om administrativ overprøving reises, ikke skal tas hensyn til. Slik jeg forstår dette, foreligger det etter lovens ordlyd ikke noe krav om at bruken må foregå gjennom hele femårsperioden, noe jeg også finner støtte i hos EU-domstolen og OHIM. I ”LA MER”⁶⁵ uttalte EU-domstolen at det ikke er utelukket at det i forbindelse med vurderingen av en sak, og om det innen fristens utløp er foregått reell bruk, også kan tas hensyn til den bruk som har skjedd eller skjer etter at en sak om manglende bruk er reist. Dette bekreftes også av en sak for Board of Appeal kalt HERVALIA⁶⁶ hvor det sies: ”The opponent does not have to prove that the trade mark was used continuously throughout that period or during a substantial part of that period. It is sufficient if the use commenced at the very end of that period, provided that the use was genuine.”

4.3 ”Extent” - Utbredelse

Spørsmålet videre blir om det foreligger et minimumskrav til utbredelse av tilbudet om levering av varer og tjenester. Må det ha vært en omsetning over et visst nivå, eller vil ett salg kunne være nok? Er grensen fleksibel, eller er det en absolutt grense?

Forarbeidene sier i forbindelse med dette at ”Det følger av EU-domstolens praksis at det ikke gjelder noe minimumskrav med hensyn til brukens intensitet eller omfang”⁶⁷.

⁶⁵ C-259/02

⁶⁶ R 362/1991-1, premiss 21

⁶⁷ Jfr. Ot.prp nr. 98 (2008-2009) s. 68, ”I MINIMAX ble bruk av merket i forbindelse med salg av reservedeler eller reparasjon godtatt som reell bruk, og i følge LA MER TECHNOLOGY kan det tas hensyn til bruk utenfor femårsperioden ved vurderingen av om bruken i femårsperioden var reell.”

I norsk teori sies det imidlertid av Lassen og Stenvik at et ”Et minstekrav må formentlig være at det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer eller tjenester, som har vært identifisert gjennom bruken av varemerket, eller at slikt tilbud iallfall har vært umiddelbart forstående. Dertil må bruken ha hatt en slik karakter at det med rimelighet kan antas at brukeren har hatt alvorlige intensjoner om å skape eller opprettholde et marked for produktene.”⁶⁸

Dette vil ved første øyekast kunne virke noe motstridende, men slik jeg forstår det kan det ikke oppstilles noe generelt minimumskrav til omfanget og intensiteten av merket. Likevel må varemerket være brukt på en måte som er egnet til å skape eller bevare en markedsandel for at det skal være beskyttelsesverdige. Dette bekreftes også av praksisen på det området som nå vil bli behandlet.

I den tidligere omtalte MINIMAX sier EU-domstolen at det skal foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering etter disse retningslinjene:

”When assessing whether there has been genuine use of the trade mark, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real, in particular whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for the goods or services protected by the mark. Assessing the circumstances of the case may thus include giving consideration, *inter alia*, to the nature of the goods or service at issue, the characteristics of the market concerned and the scale and frequency of use of the mark. Use of the mark need not, therefore, always be quantitatively significant for it to be deemed genuine, as that depends on the characteristics of the goods or service concerned on the corresponding market.”⁶⁹

⁶⁸ Kjennetegnsrett (2011) s. 207

⁶⁹ C-40/01 premiss 38-39

Det oppstilles her ikke noe krav om et betydelig kvantitativt omfang, og det er nok dette de norske forarbeidene har i tankene når de sier at det ikke kan oppstilles noe minimumskrav til brukens intensitet eller omfang. EU-domstolen har fulgt opp denne praksisen både i *LA MER* og *VITAFRUIT*.⁷⁰ I sistnevnte sies det:

”There is genuine use of a trade mark where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services; genuine use does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark... The question whether use is sufficient to maintain or create market share for the goods or services protected by the mark thus depends on several factors and on a case-by-case assessment. The characteristics of those goods and services, the frequency or regularity of the use of the trade mark, whether the mark is used for the purpose of marketing all the identical goods or services of the proprietor or merely some of them, or evidence of use which the proprietor is able to provide, are among the factors which may be taken into account (see, to that effect, order in *La Mer Technology*, paragraph 22). It follows that it is not possible to determine a priori, and in the abstract, what quantitative threshold should be chosen in order to determine whether use is genuine or not. A de minimis rule, which would not allow OHIM or, on appeal, the Court of First Instance, to appraise all the circumstances of the dispute before it, cannot therefore be laid down... Even minimal use of the trade mark can be sufficient to establish genuine use.”⁷¹

Det er en helhetsvurdering av alle relevante fakta i den konkrete saken som må foretas. Hvilke hensyn som veier tyngst, kan variere fra sak til sak. Som Lassen og Stenvik sier: ”I bunn og grunn er det her tale om en interesseavveining, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike reelle merkantile interesser i det registrerte varemerket, at innehaveren har et rimelig krav på å få opprettholde varemerkeretten, eller om hans interesser tvert imot er

⁷⁰ C-259/02, C-416/04 P

⁷¹ C-416/04 premiss 70-72

så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk.”⁷²

Det kan ikke stilles bestemte minimumskrav til brukens hyppighet, omfang eller geografiske utstrekning - dette vil være flytende grenser. Det kriteriet EU-domstolen har trukket opp, kan kort sammenfattes ved at merket må være egnet til å garantere opprinnelsen; det må foreligge ”reelle merkantile interesser” i merket.⁷³ Varemerket må være brukt offentlig og utad slik at det opprettholder og/eller skaper seg en plass i markedet, slik det sies av EU-domstolen i COLORIS-dommen:⁷⁴

“Moreover, the condition relating to genuine use of the trade mark requires that the mark, as protected on the relevant territory, be used publicly and outwardly.”

Reell bruk kan ikke fastlegges ved antagelser og sannsynligheter, det må være snakk om en objektiv vurdering av de konkrete fakta i saken.⁷⁵

4.3.1 Nærmere om omfanget av bruken

Vi har sett at det ikke foreligger noe generelt minimumskrav, men at det skal tas hensyn til varigheten og hyppigheten av bruken slik det kommer frem i EU-domstolens sak, LA MER. Et lite antall varer eller få tjenester som markedsføres under varemerket, kan kompenseres ved at merket brukes veldig intensivt, med en viss regularitet og vice versa. Jo mer begrenset bruk som foreligger, jo viktigere er det for merke innehaveren å bevise at

⁷² Kjennetegnsrett (2011) s. 209

⁷³ slik det sies av Lassen og Stenvik (2011) s. 207

⁷⁴ EU-domstolens sak T-353/07, Judgment of the court of first instance(third chamber) 30.11.2009

⁷⁵ Jfr. HIWATT, T-39/01 der det uttales at ”even if it is the owners intention to make real use of his trade mark, if the trade mark is not objectively present on the market...there is no genuine use of the trade mark” Hva merke innehaveren subjektivt har ment, er altså irrelevant for bedømmelsen av om bruken anses som reell.

bruken faktisk har vært reell slik det går frem i VOGUE-avgjørelsen.⁷⁶ Ut i fra dette kan det på ingen måte kreves at bruken av merket har ført til at det er blitt særlig godt innarbeidet eller kjent.⁷⁷

I MINIMAX-dommen⁷⁸ sies det at det ikke nødvendigvis foreligger et krav om kvantitativ betydningsfull bruk (premiss 43):

”In the light of the foregoing considerations the reply to the first question must be that Article 12(1) of the Directive must be interpreted as meaning that there is 'genuine use' of a trade mark where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the origin of the goods or services for which it is registered, in order to create or preserve an outlet for those goods or services; genuine use does not include token use for the sole purpose of preserving the rights conferred by the mark. When assessing whether use of the trade mark is genuine, regard must be had to all the facts and circumstances relevant to establishing whether the commercial exploitation of the mark is real, particularly whether such use is viewed as warranted in the economic sector concerned to maintain or create a share in the market for the goods or services protected by the mark, the nature of those goods or services, the characteristics of the market and the scale and frequency of use of the mark. The fact that a mark is not used for goods newly available on the market but for goods that were sold in the past does not mean that its use is not genuine, if the proprietor makes actual use of the same mark for component parts that are integral to the make-up or structure of such goods, or for goods or services directly connected with the goods previously sold and intended to meet the needs of customers of those goods”.

Det foreligger etter hva som her sies heller ikke noe krav om at den egentlige omsetningen av varer fortsatt eksisterer. I MINIMAX-dommen var den egentlige omsetningen av varene

⁷⁶ T-382/08

⁷⁷ En dansk dom som illustrerer dette er U 2004 2774 SH. Der var det foretatt en meget beskjeden bruk av figurmerket BANK 24, men dette ble funnet tilstrekkelig

⁷⁸ C-40/01

opphørt, men bruksplikten ble likevel ansett oppfylt da innehaveren av varemerket fortsatte å selge reservedeler og utførte service under bruk av varemerket.

Det foreligger heller ikke noe krav om mange importører av en vare for å oppfylle bruksplikten. I LA MER sies det at brukspliktskravet kan oppfylles hvis et varemerke kun brukes av en enkelt kunde som importerer de aktuelle varene, dersom denne importen har en reell ervervsmessig berettigelse for varemerkeinnehaveren:

“In addition, use of the mark by a single client which imports the products for which the mark is registered can be sufficient to demonstrate that such use is genuine, if it appears that the import operation has a genuine commercial justification for the proprietor of the mark”.⁷⁹

Fra norsk praksis har vi et eksempel på at omfanget av bruken som forelå, ikke var tilstrekkelig for å anses som reell. Saken gikk for Borgarting Lagmannsrett.⁸⁰ Dommen gjaldt fire varemerker inneholdende ordet SAGA, som var registrert for blant annet oljeprodukter i klasse 4. Merkene var i Norsk Hydro ASAs eie, etter fusjonen med Saga Petroleum ASA i 1999. Saksøkeren, Saga Oil ASA, ble stiftet i 2005, med sikte på å drive virksomhet innenfor petroleumssektoren. Norsk Hydro protesterte mot navnevalget, og påberopte blant annet de nevnte varemerkene, hvilket ledet til at Saga Oil ASA reiste slettelssøksmål. Navnet SAGA var beholdt som en del av fire foretaksnavn etter fusjonen. Disse foretaksnavnene var alle registrert i Norge og hadde også forretningsadresse her i landet. Bruk av SAGA som en del av foretaksnavn var ikke nok til å oppfylle bruksplikten etter varemerkeloven. Spørsmålet som da oppstod, var om foretakene hadde benyttet kjennetegnet også som varemerke innenfor det relevante territorium og for de relevante varer. Dette ble besvart benektende. SAGA hadde vært brukt for transporttjenester ved transport av olje, men denne bruken ble ikke ansett å oppfylle bruksplikten for oljeprodukter. Salget av oljeprodukter hvor varemerket SAGA var brukt,

⁷⁹ C-259/02, premiss 24

⁸⁰ RG-2008-961

var bare skjedd i utlandet, og bruksplikten var dermed heller ikke oppfylt for denne delen - bruken var ikke foretatt i riket. SAGA var også brukt som en del av en adresse på internett, men internettsidene informerte bare om at det tidligere SAGA-konsernet var videreført av Norsk Hydro. Heller ikke dette ble ansett som relevant varemerkebruk, og bruksplikten var dermed ikke oppfylt. Lagmannsretten sier i denne dommen at det ikke må være snakk om ”ordinær bruk av foretaksnavn” når det er snakk om oppfyllelse av bruksplikten for varemerket. Det må altså foreligge et tilbud av varer eller tjenester som varemerket brukes på, og det må være snakk om varemerkebruk i sin rette forstand, bruk for å identifisere varer eller tjenester.⁸¹

I Tingrettsdommen LÈSPRIT D’EDVARD MUNCH⁸² ble to salg av små kvanta vin til utenlandske kunder heller ikke funnet tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten. Et lignende tilfelle har vi også fra svensk praksis, hvor kortvarig annonsering i lokale radiosendinger ikke oppfylte bruksplikten.⁸³ Fra dansk praksis har vi en kjennelse hvor det krevdes ”et reelt markedsføringsinitiativ”. Dette ble ikke ansett oppfylt ved kun en dokumentert leveranse, hvor man ikke engang kunne påvise at leveransen skyldtes en henvendelse fra kjøper.⁸⁴

Fra det norske Patentstyret har vi en administrativ overprøving av varemerket LUDO Café som viser at norsk administrativ praksis følger de samme linjene. Her var den fremlagte dokumentasjonen på at merket var tatt i reell bruk, Ludo Café t-skjorter (som førte til en

⁸¹ Det sies i dommen ”Ingen produkter er forsøkt markedsført under SAGA-varemerkene. Av produkter som utvinnes av Sagaselskaper finnes pr. i dag kun olje og gass utvunnet på Libysk territorium. Disse produktene selges ikke i Norge. Lagmannsretten kan etter dette ikke se at internettilgangen til opplysninger om Saga kan tillegges betydning som varemerkebruk. Bruken på internett må etter dette sies å være ordinær bruk av foretaksnavn.

⁸² Oslo tingrett 9.september 2008, sak nr. 08-014455TVI-OTIR/07

⁸³ NJA 2005 s- 643, NIR 2006 s. 170

⁸⁴ AN 2000 0004, 16.07.2002

liten prøvekolleksjon), et eget frimerke og kort, og det var tidligere produsert Ludo duker og plakater. Dette ble ikke ansett for å være nok for å oppfylle kravet til reell bruk da det ikke kunne dokumenteres noen som kjøpte t-skjortene eller hvor mange Ludo-kort med Ludo-frimerker som faktisk ble sendt. Patentstyret kunne etter en helhetsvurdering ikke se at den aktiviteten som hadde foregått var grunnlag for å fastslå at det forelå reell bruk av varemerket. Det var ikke levert inn noen dokumentasjon på salgstall, markedsføringskostnader, reklame, omtale i medier eller annen aktivitet som hadde kommet til uttrykk ovenfor gjennomsnittsforbrukere. Patenstyret sier:

”Selv om kravene til reell bruk skal settes relativt lavt, så er den dokumenterte bruken så minimal at den ikke kan sies å gi uttrykk for en normal markedsføringsaktivitet innen bransjen... Heller ikke hjemmesiden er tatt i bruk i denne perioden. Aktiviteten knyttet til varemerket i denne perioden bærer preg av fortsatt å være på stadiet for forberedelser eller planlegging, uten særlig, om noen fremdrift. Vi kan derfor ikke se at merket er tatt i bruk i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon som er å garantere varenes og tjenestenes opprinnelse, men henblikk på å skape eller bevare en markedsandel, jf EU-domstolen sak nr. C-40/01, Ansul AB, premiss 43.”⁸⁵

At kravet til omfanget ikke settes særlig høyt, har vi sett av de ovennevnte eksemplene. Dette illustreres også godt av en dansk dom⁸⁶ hvor en meget beskjeden anvendelse i forbindelse med salg til Færøyene ble sett på som tilstrekkelig under henvisning til at ”der ikke stilles krav om at den brug der er gjort af varemærket, skal være av betydeligt omfang, hverken i henseende til volumen eller geografisk område”. Dette harmonerer med praksis som vi finner i EU-retten.⁸⁷ Spørsmålet skal avgjøres på bakgrunn av en helhetsbedømmelse i hvert enkelt tilfelle, idet det ikke kan oppstilles en fast ”bagatelgrænse”.⁸⁸ Som relevante momenter i bedømmelsen nevnes blant annet ”varernes

⁸⁵ Jfr Patentstyrets sak om administrativ overprøvingssak nr. 1999 03343, www.patentstyret.no

⁸⁶ U 2002/1583 SH

⁸⁷ T-203/02 – Sunrider, som igjen bekreftes av C-416/04 P

⁸⁸ C-416/04 P, premiss 72 (dansk oversettelse)

eller tjenesteydelsenes egenskaper, hyppigheten eller regelmæssigheden av brugen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske varer eller tjenesteydelser fra varemærkehaverens virksomhed eller udelukkende enkelte af disse, samt de beviser, som varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge vedrørende brug af varemærket.”⁸⁹

4.3.2 Varens eller tjenestens art

I forarbeidene til endringsloven som innførte brukspliktsregelen, var det snakk om at det måtte være gjort bruk av varemerket ”i samsvar med normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen”.⁹⁰ Hvilken bransje varemerket brukes for, vil altså kunne ha betydning. I VITAFRUIT⁹¹ trekkes også varens art inn som et vurderingsmoment, og også denne kan spille en rolle i vurderingen om reell bruk i forbindelse med brukspliktskravet er oppfylt. Omsetningsvolumet av for eksempel luksusbiler og tannbørster vil være svært forskjellig. Spørsmålet som vil bli behandlet, er hvordan bransjen eller varen/tjenestens art har betydning for kravet til brukens omfang.

I en sak ved Oslo byrett var varemerket ”Orient Ekspress” brukt ved markedsføring i norske brosjyrer for togreiser med Orientekspresen. Det var en beskjeden bruk av varemerket som hadde funnet sted, og det var noen ”ganske få” reiser med Orientekspresen som ble solgt hvert år i Norge. Salgene ble av byretten ansett som tilstrekkelig. I spørsmålet om bruksplikten var oppfylt, uttalte byretten: ”Retten mener at Orientekspresen som begrep og navn for togforbindelsen er så vel kjent som et tilbud for få, at det ikke kreves en særlig aktiv og omfattende markedsføring i Norge for at bruksplikten i forhold til toget med navnet Orient Ekspress er oppfylt... den

⁸⁹ Jfr. Premiss 71

⁹⁰ Ot.prp.nr 72 (1991-1992) s. 81

⁹¹ C-416/04 P

begrensede trafikk det i realiteten er plass til må tilsi at tilbudet markedsføres overfor spesielle grupper som kan forventes å være reelle interessenter.”⁹²

I denne saken var det snakk om en spesialisert vare, beregnet på en bestemt, men ikke spesielt stor målgruppe. Det var snakk om begrenset trafikk og antall plasser, og kravene til omfanget av markedsføringen ble dermed nedjustert. Dette harmonerer godt med at det ikke kan oppstilles et minimumskrav. I dansk teori er det antatt at relativ beskjeden bruk kan være tilstrekkelig når det gjelder spesialiserte varer for små målgrupper. Knud Wallberg sier: ”Dokumentationen for den reelle brug og dennes omfang og karakter afhænger til en viss grad af det pågældende markeds karakteristika. Der kan ikke kræves samme dokumentation for dagligvarer og materiale til tandaftryk.”⁹³

I den finske byrettsdommen BECHEROVA⁹⁴ var spørsmålet om det antall liter tsjekkisk likør som var solgt i Finland, var tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten. Mengden som var solgt, ble ansett for å være beskjeden. Vurderingen ble foretatt ut fra at omfanget av salget måtte stå i forhold til produktets art, og det ble lagt vekt på at etterspørselen etter slik likør var relativt lav.

Det vi kan trekke ut av disse avgjørelsene er at skal det tas hensyn til varens/tjenestens art, og det vil ha betydning hvor stor målgruppe de forskjellige varene/tjenestene har. Det er markedsføringsaktiviteten innenfor den aktuelle bransjen som teller, og denne er antatt i teorien å kunne ligge på noe under et gjennomsnittsnivå og likevel oppfylle bruksplikten. Vi har sett at det ikke foreligger noe minimumskrav, og dette gjør at også varer og tjenester med en meget beskjeden omsetning vil ha samme krav på beskyttelse. Mye tyder på at jo mindre målgruppen er, jo mer effekt vil hvert enkelt salg ha. I denne vurderingen vil da gjerne også prisen på varen i forhold til omsetningen kunne spille inn, da det naturligvis er

⁹² Oslo Byrett 03.07.2001, sak nr. 01-977 A/14, omtalt i Kjennetegnsrett (2011)

⁹³ Varemerket, 2008 s. 268

⁹⁴ S-96/835

en mindre målgruppe ved salg av eksklusive og dyre produkter, enn for eksempel dagligvarer.

4.4 "Nature of use" - Måten varemerket er brukt på

Lovens ordlyd sier at varemerket må være tatt i reell bruk for de varer eller tjenester det er registrert for. EU-domstolen har i MINIMAX⁹⁵ sagt at man også kan godta bruk for andre varer og tjenester som er "directly related to those goods and intended to meet the needs of customers of those goods".

Lassen og Stenvik⁹⁶ bruker i denne forbindelse som eksempel at merket er registrert for brannslukningsapparater, mens det har vært brukt for pulveret til slike apparater. Bruk av et varemerke må foregå i samsvar med varemerkets grunnleggende funksjon, som er å virke som kommersiell opprinnelsesgaranti for omsetningskretsen, og for å skape og bevare en markedsandel for varene og tjenestene.⁹⁷ Bruksplikten vil ikke kunne være oppfylt hvis bruken ikke anses som varemerkebruk i sin rette forstand. EU-kommisjonens forordning kaller dette "nature of use".

Måten merket blir brukt på, spiller inn på vurderingen av bruksplikten. Det første som bør undersøkes, er om bruken kan karakteriseres som varemerkebruk i sin rette forstand, slik det kommer frem av i to avgjørelser fra dansk praksis, AN 2005 00046 om merket MOBIL⁹⁸ og AN 2000 00019 om varemerket FUN. I sistnevnte ble FUN-merket ansett å bare være brukt som varemerke på leskedrikk. At merket var blitt brukt på t-skjorter, parasoller og annet markedsføringsmateriale utgjorde ikke varmerkemessig bruk for disse varene. De ble kun ansett som reklame for leskedrikken, altså selve hovedproduktet, da markedsføringsproduktene ikke ble tilbudt i normal handel. Det er viktig at varemerket har

⁹⁵ C-40/01, premiss 42

⁹⁶ Kjennetegnsrett (2011) s. 216

⁹⁷ Jfr. Walleberg (2008) s. 207

⁹⁸ saken er nå brakt inn for danske domstoler

vært brukt i overensstemmelse med normal markedsføringsaktivitet innenfor det aktuelle området. Det kreves at ”varemerket virkelig anvendes handelsmessig”.⁹⁹ Det vil si gjennom normalt salg eller tilbud av varen(e) eller tjenesten(e).

Det stilles ingen krav om at varemerket må brukes på varen, unntatt ved eksport av varer hvor det kreves at merket må settes på varen eller emballasjen. Det kan derfor ikke stilles bestemte krav til bruksmåten av varemerket. Bruk i reklame i aviser, kataloger, TV, internett og annet markedsføringsmaterieill må godtas. Har reklamekampanjen tilstrekkelig tilknytning i rom og tid med utførsel av produktet på markedet, vil det heller ikke være nødvendig med anbringelsen av merket på selve varen. Bruk på vareprøver som tilbys gratis, kan være nok hvis de brukes for å skape eller opprettholde et marked for produktene.¹⁰⁰ Det som derimot ikke har blitt godtatt som varemerkebruk, er utdeling av gratisvarer for å øke salget av andre varer.¹⁰¹

4.4.1 Økonomisk gevinst

Spørsmålet som videre kan stilles, er om det foreligger noe krav om at bruken av varemerket tar sikte på økonomisk gevinst. Dette kom opp for EU-domstolen i saken VEREIN RADEZKY-ORDEN¹⁰². Her var spørsmålet:

“Is Article 12(1) of [the directive] to be construed as meaning that a trade mark is put to (genuine) use to distinguish goods and services of one undertaking from those of other undertakings in the case where a non-profit-making association uses the trade mark in announcements for events, on business papers and on advertising material and that trade mark is used by the association’s members when collecting and distributing donations inasmuch as those members wear badges featuring that trade mark? “ (premiss 12)

⁹⁹ C-40/01 premiss 43

¹⁰⁰ Jfr *Philosophy Inc. V. Feretti Studio Srl.* (2003) ETMR 97 (Court of Appeal 2002) s. 108

¹⁰¹ Jfr C-495/07, *Silberquelle*

¹⁰² C-442/07

Det blir sagt i premiss 16 at det i spørsmålet om bruken er reell, ikke er avgjørende at varemerket kun tilbys på varer og tjenester uten profitt. Det sies så at selv om en veldedig organisasjon ikke søker å gjøre profitt, kan organisasjonen ha ønske om å bevare et marked for sine varer og tjenester. Slike organisasjoner kan ha et behov for å få beskyttet sitt varemerke som et kjennetegn på sin organisasjon. Så lenge den aktuelle organisasjonen bruker det registrerte varemerket til å identifisere og markedsføre sine varer eller tjenester, tilsvarer dette en reell bruk av merket i samsvar med artikkel 12 (1) i direktivet.¹⁰³ Når organisasjoner uten sikte på økonomisk vinning registrerer sine varemerker som brukes for å identifisere deres varer og tjenester, kan de ikke anklages for ikke å gjøre reell bruk av merket når de faktisk brukes for disse varene og tjenestene.

Det som derimot ikke kan anses som en reell bruk av varemerket, er når en organisasjon som dette kun bruker varemerket internt, i rent private anliggender, eller ved kunngjøringer og reklame for slike private hendelser. Dette kan ikke anses som reell bruk i forening med direktivets krav til "genuine use".¹⁰⁴

4.4.2 Bruk av varemerker på internett

Hva skal til for at den bruken av et varemerke som finner sted på en internettside skal anses for å være reell? En registrering av et varemerke utelukkende som et virksomhets- eller domenenavn vil ikke være tilstrekkelig for å konstatere reell bruk av varemerket. Det må foreligge tilstrekkelig forbindelse mellom merket og de varene/tjenestene det brukes på.¹⁰⁵ Bruk av domenenavnet vil først være varemerkebruk dersom det faktisk tas i bruk som en "kommersiell opprinnelsesangivelse for varer eller tjenester".¹⁰⁶

¹⁰³ Jfr. premiss 20

¹⁰⁴ Jfr. Ansul, C-40/01, premiss 37

¹⁰⁵ Jfr AN 2005 00046

¹⁰⁶ Toril Melander Stene (2009) s. 237

Vurderingen vil hovedsakelig være den samme som den jeg har redegjort for tidligere i kapitlet. I tillegg til dette kan retningslinjene til OHIM i forbindelse med markedsføring på internett illustrere hvilke momenter som har betydning for vurderingen av om bruken er reell når den kun har foregått på internett.

OHIM's *Opposition Guidelines* nov. 2007 pkt. 2.3.4 sier under overskriften "Use on the Internet"¹⁰⁷: "The mere presence of the mark on a website shows nothing more than that the website is accessible. This is in itself not sufficient to prove genuine use. This may be different in cases where concrete evidence is submitted that the specific website has been visited and, in particular, orders for the relevant goods and services have been affected by a certain number of customers in the relevant period. The evidence submitted must show that the online transactions were connected with the goods or services designated by the mark. Whereas the nature of the mark and, to a certain extent, the time and place are the less complex elements to prove, the extent of the use presents more difficulties. It should be taken into account that transactions on the internet tend to eliminate most of the «traditional» evidence of sales such as invoices, turnover, taxation documents etc."

Disse momentene er de samme som WIPO trekker frem i sine uttalelser omkring dette spørsmålet i dokumentet INTELLECTUAL PROPERTY ON THE INTERNET: A SURVEY OF ISSUES.¹⁰⁸ WIPO sier også at det kan være ekstra vanskelig å bevise bruken når den kun foregår på internett: "The trademark owner will have to show that its trademark was actually present in that market, for example by proving actual sales or other commercially motivated relationships with customers in a country. This can be difficult if the trademark owner delivers goods or services exclusively over the Internet, or, in particular, if the goods or services are provided for free as in the case of Internet search engines, which have little or no physical presence outside the Internet."¹⁰⁹

¹⁰⁷ http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_proof_of_use_en.pdf

¹⁰⁸ www.wipo.int

¹⁰⁹ <http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/pdf/survey.pdf>

Det legges vekt på at bruken som har foregått er varemerkebruk og ikke bare markedsføring av selve foretaket eller navnet på foretaket. Vurderingen av hvorvidt bruken skal kunne anses å være reell, vil foregå etter en helhetsvurdering, på samme måte som tidligere fremstilt i dette kapitlet. Forskjellen vil være at det kan være vanskeligere å bevise den aktuelle bruken når den kun har foregått på internett.

4.4.3 Bruk av varemerket i endret form

Varemerkelovens § 37 sier at bruk som bare ”skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg” også skal anses som bruk etter første ledd.¹¹⁰

Bruk av varemerket i endret form vil dermed også kunne oppfylle kravet om reell bruk og bruksplikten. Det kreves altså ikke at det skal være identisk; dette fremgår også av lovens forarbeider.¹¹¹ I den engelske versjonen av direktivet sies det ”in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark”, og den danske varemerkeloven sier ”i en form, der ikke væsentligt avviger fra den form, hvori det er registreret”. Bruk i ikke vesentlig avvikende former vil da også karakteriseres som bruk. Hvor stor forskjell som kan tillates kan belyses ved hjelp av eksempler som illustrerer grensedragningen. Jeg vil i denne fremstillingen forsøke å trekke ut hovedlinjene fremfor å foreta en detaljert gjennomgang av de forskjellige typene varemerker og bruken av disse.

Lovgrunnen skal på ingen måte tilsi ”restriktivitet på linje med den man har ansett nødvendig når det gjelder endring av et registrert varemerke... På den annen side må det være klart at bruksplikten ikke uten videre kan anses oppfylt ved at man har brukt et varemerke som er egnet til å forveksles med det registrerte. Retningsgivende bør være om det er et rimelig samsvar mellom registreringens verneområde og merket slik det har vært brukt”.¹¹²

¹¹⁰ Jfr. Også Pariskonvensjonens art 5 c (2), D

¹¹¹ Jfr. Ot. Prp 98 (2008-2009) s.69

¹¹² Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (2011) s. 212

Tillatt ”endring” i brukt form etter varemerkelovens § 37 må kunne sies å være større enn tillatt endring etter varemerkelovens § 34. Etter § 34 kan det i det registrerte varemerket bare foretas uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket. Praktiseringen av denne paragrafen har også vært forholdsvis streng.¹¹³ Hvis en bruk anses som oppfyllelse av bruksplikten etter vml. §37, vil merket slik det er registrert angi rammene for vernet. At merket er brukt i endret form, endrer selvfølgelig ikke merket i registrert form og forskyver dermed ikke beskyttelsesområdet til det registrerte merket. Det er nok heller ingen forvekselbarhetsvurdering¹¹⁴ som skal foretas her. At merket i brukt form er egnet til å forveksles med merket i registrert form betyr ikke nødvendigvis at bruksplikten er oppfylt.¹¹⁵ Formålsbetraktninger kan nok derimot kunne trekkes inn i denne vurderingen. Formålet med brukspliktsregelen er å få slettet varemerker som det ikke foreligger reelle merkantile interesser i, for å redusere antallet varemerkekonflikter, og dermed gjøre det mer oversiktlig og enklere å få registrert nye merker.

LIVBØYEDOMMEN¹¹⁶, eller VESTA-dommen som den også kalles, tar opp spørsmålet om bruken som var gjort av merket endret dets særpreg, og den kan gi oss et innblikk i hva som skal legges til grunn for vurderingen.

¹¹³ Bakgrunnen er at endringer etter § 34 innebærer endringer i den utformingen merket hadde da det fikk sin prioritet, noe som ”vil kunne få umiddelbar og direkte innvirkning på tredje persons rettsstilling”, jf NOU 2001:8, Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II, s. 90. Jfr. Ot. Prp 98 (2008-2009) s. 66

¹¹⁴ Jfr. Varemerkelovens § 16

¹¹⁵ Oversikt over norsk varemerkerett, (2003) s. 179

¹¹⁶ Rt-2006-1473. Saken gjaldt en tvist mellom det norske forsikringsselskapet Vesta og det svenske Trygg-Hansa om retten til varemerker hvor en livbøye utgjør det eneste eller det dominerende element. Hovedproblemstillingen var om Vestas norske registrering av et figurmerke med en livbøye var ugyldig, fordi et lignende livbøymerke forut for søknadstidspunktet var tatt i bruk av Trygg-Hansa i Sverige.

Vesta hadde i den relevante tidsperioden ikke brukt livbøyemerket alene, slik det var registrert, men i kombinasjon med ordet VESTA. Spørsmålet var om denne kombinasjonen representerte en så vesentlig forandring sammenlignet med livbøyen alene, at den måtte anses som en endring av varemerkets særpreg. Høyesterett kom til at så ikke var tilfellet, og la i den forbindelse *særlig vekt på* at Vestas bruk av livbøyen hadde vært aktiv og langvarig, og at bøyen derfor var kommet til å assosieres med Vesta ”blant folk flest”, samt på ”den iøynefallende symbolvirkning som livbøyen har i forhold til forsikringsvirksomhet. Den bringer klare assosiasjoner til trygghet i hverdagen og sikkerhet i tilfelle ulykken skulle ramme en”.¹¹⁷ Samlet sett måtte livbøyen, mot denne bakgrunn, anses som et så dominerende element i merket som var brukt, at tilføyselsen av ordet VESTA ikke kunne anses ”egnet til å frata livbøyen dens særpreg”.¹¹⁸

Av praksis fra EU kan nevnes førsteinstansrettens dom fra 2005 i saken BUS.¹¹⁹ Her vurderte førsteinstansretten hvorvidt endringen i bruken av merket som var foretatt, endret merkets særpreg og dermed ikke kunne oppfylle bruksplikten. I vurderingen som retten foretok, ble det lagt vekt på graden av særpreg i de elementer som var utelatt og tilføyd i merket. I premiss 36 blir det sagt:

”Vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et sammensat varemærke har særpreg eller dominerende karakter, skal bygge på hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, samt til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i varemærkets opbygning”.

Fordi de nye og utelatte elementene var uten særpreg og hadde en underordnet betydning, konkluderte retten med at bruken i endret form var å anse som bruk av det registrerte merket.

¹¹⁷ Rt-2006-1473 premiss 70

¹¹⁸ RT-2006-1473 premiss 71

¹¹⁹ T-135/04

En tilsvarende sak kom opp i 2006. Her ble bruken av det kombinerte merket QUANTIEME vurdert.¹²⁰ Merket var brukt med en annen skrifttype og en annen utforming av bokstaven Q. Retten vektla at ordet Quantieme var det sentrale i både måten merket var brukt, og slik det var registrert. Ulikhetene med hensyn til skrifttype og måten bokstaven Q var utformet på, forandret ikke merkets særpreg og bruken av merket i endret form var å anse som bruk av det registrerte merket.

Jo svakere merket anses for å være, jo mer tilsier det at mindre endringer vil kunne gjøre endringen for stor slik at særpreget ved merket bortfaller. Dette gjelder særlig dersom særpreget i det registrerte merket anses for å ligge i den figurmessige utformingen av bokstavene i seg selv.¹²¹

EU-domstolen sier også i COLORIS-avgjørelsen¹²² at det er mulig å anse et registrert varemerke for reelt brukt når bruken av merket som er gjort, kun skiller seg fra merket i enkeltheter fra det registrerte, forutsatt at forandringen som er foretatt ikke endrer merkets særpreg eller distinktive karakter. I denne saken var merket Coloris tilsatt ordene ”global coloring concept” i liten skrift under ordet Coloris med et figurmerke av en klode. Dette ble ikke ansett for å påvirke den distinktive karakteren til ordmerket Coloris. At merket var brukt på denne måten, oppfylte kravet til reell bruk.

4.4.4 Modernisering av merker

Etter som tiden går vil det i noen tilfeller være naturlig å modernisere varemerket. For at merket fortsatt skal oppfylle bruksplikten er det viktig at merket ikke endres i så stor grad at særpreget forsvinner. I en norsk tingrettsdom¹²³ ble en viss modernisering av et figurmerke som viser en angripende ørn, godtatt for oppfyllelse av bruksplikten.

¹²⁰ Jfr T-147/03

¹²¹ Et eksempel på dette er TOSLO-2006-87322 fra 22. November 2006

¹²² T 353/07

¹²³ TOSLO-2007-184384

Spørsmålet som var oppe var om ørnemerket var brukt i en form som kunne hindre sletting av varemerket. Det ble ansett å foreligge et rimelig samsvar mellom verneområdet for registrering og merket slik det hadde vært brukt. Og det ble også her trukket frem formålet bak bruksplikten som begrunnelse. Det sies i dommen:

”Etter rettens vurdering er det likevel i all hovedsak tale om samme type ørnemerke. Ørnen har i begge tilfelle samme posisjon, nemlig som en flygende ørn som angriper. Overfor publikum fremtrer disse elementene som de dominerende elementer, noe som særlig må tillegges betydning. Figurmerkene er også like i den forstand at ørnen i begge tilfelle er avbildet fra samme side med vinger, hals, nebb, klør og kropp i omlag samme vinkel... Etter rettens vurdering ligger forskjellen mellom den aktuelle bruk av varemerket og slik varemerket er gjengitt i den første registreringen nær opp mot hva som kan betegnes som en naturlig moderniseringsprosess.”

4.4.5 Kombinerte merker

Det bør ikke skape problemer at et ordmerke i bruk har vært kombinert med figurer eller grafiske elementer, såfremt ordet er lite iøynefallende og bare en perifer del av det kombinerte merket. Ordmerker i en helt nøytral skriftform er noe som sjelden brukes. Slike ordmerker brukes som oftest sammen med et figurmerke for å gi dette en særpreget utforming. De er gjerne valgt for å sikre merkevareinnehaveren et rimelig slagkraftig vern for det eller de ord som inntar en fremtredende plass i det kombinerte merket.¹²⁴ Et eksempel på dette er Bundesgerichtshofs avgjørelse i GRUR 1999/167, der bruksplikten for ordmerket ”Karolus Magnus der rheinische Riesling-sekt” ble ansett oppfylt ved bruk av et kombinert merke hvor Karolus Magnus inntok en fremtredende plass, og hvor det ledsagende bilde tok opp i seg og illustrerte ordenes betydningsinnhold.¹²⁵

¹²⁴ Se Kjenntegnsrett (2011) s. 213

¹²⁵ Fra dansk praksis har vi saken Elle Belle, U 2000 1123 H. Her ble bruken av merket ELLE LA BELLE ansett for å utgjøre bruk av merket ELLE BELLE. I tysk praksis ble SEKURIT godtatt for SECURIT og CURANT, men ikke COURANT for KURANT. OHIMS innsigelsesavdeling har i

Hvis det registrerte merket er et sterkt figurmerke, vil bruken av et ordelement ikke kunne sies å være bruk av figurmerket.¹²⁶ Ved figur- og kombinerte merker må det få særlig betydning om ulikhetene mellom merket i registrert form og merket i brukt form knytter seg til mer eller mindre perifere elementer. Det er viktig at *hovedinntrykket* er det samme; hvis hovedelementene i merket eller det særpregede i merket er forskjellig, vil ikke registreringen kunne gi et dekkende vern for merkehaverens reelle merkantile interesser. Slike registreringer bør slettes på bakgrunn av formålet med bestemmelsen.¹²⁷

4.4.6 Primær- og Sekundærmerker

Det blir i mange bransjer gjerne brukt et primær og et sekundærmerke som kjennetegn. Varemerket Toyota brukes for eksempel sammen med Avensis, Corolla, Auris og Rav 4. Når merket brukes på en slik måte vil bruksplikten normalt oppfylles for både primær- og sekundærmerket. Her kan tingrettsdommen som vurderer bruken av merket PRO ACTIV være illustrerende.¹²⁸ I denne saken kom tingretten til at merket PRO ACTIV var brukt som en del av et sammensatt varemerke, nemlig BECEL PRO ACTIV. Tingretten understreker at PRO ACTIV er et svakt og nærmest beskrivende element, og at BECEL er det dominerende og særpregede, men kommer likevel til at bruken av merket BECEL PRO ACTIV oppfyller bruksplikten for merket PRO ACTIV. Det tingretten synes å legge avgjørende vekt på, er at bruken av PRO ACTIV og BECEL fremsto som en bruk som henholdsvis primær- og sekundærmerke.

En annen variant av dette, er samtidig bruk av to merker fra to forskjellige foretak som samarbeider, såkalt co-branding. Det normale er at også bruksplikten her vil bli oppfylt for

sak 1269/99 (2000) ETMR 320 ikke godtatt bruk av LUPETTO som oppfyllelse av bruksplikten for LUPO. Se Kjennetegnsrett (2011) s. 213

¹²⁶ Jfr. Walleberg, s. 271 og eksemplene nevnt der

¹²⁷ Se OHIMS opposition guidelines 2007, proof of use part 6

¹²⁸ TOSLO-2006-120234 - TOSLO-2006-120284

begge merkene. Som illustrasjon på dette kan være når betalingsformidlingstjenester formidles ved både bankens og kortselskapets navn som Visa og Fokus Bank,¹²⁹ eller på sko ved at Gore-Tex og Timberland brukes sammen.¹³⁰ Varemerkene behøver ikke ha samme innehaver, men bruken må skje med begges samtykke.

Derimot vil et registrert merke som i seg selv består av flere særpregede bestanddeler, ikke kunne deles. Her vil bruken av en bestanddel ikke kunne oppfylle bruksplikten for de resterende. Dette bekreftes også av Lassen og Stenvik som sier at ”det kan stille seg annerledes når det registrerte merket bare har inngått som merkeelement i et sammensatt ord, som fellesnevner i en merkefamilie. Det registrerte varemerket MIRA har for eksempel ikke vært brukt alene, men bare som del av merkene MIRALUX, MIRAMATT, MIRALAC, MIRAFIX etc... Spørsmålet en bør stille i slike tilfelle, er om bruken av det registrerte varemerket har vært overensstemmende med varemerkets hovedfunksjon som er å tjene som individualiseringsmiddel og garanti for omsetningskretsen.”¹³¹

En illustrasjon på dette er den tidligere nevnte BAINBRIDGE-avgjørelsen. I premiss 63 sies det: ”The risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 (see *Alcon v OHIM*, paragraph 55, and, to that effect, *Canon*, paragraph 29). Where there is a ‘family’ or ‘series’ of trade marks, the likelihood of confusion results more specifically from the possibility that the consumer may be mistaken as to the provenance or origin of goods or services covered by the trade mark applied for or considers erroneously that that trade mark is part of that family or series of marks.”

Det jeg trekker ut av dette, er målgruppens mulighet for å feilaktig tro at merket har eller ikke har samme opphav, eller stammer fra samme produsent. Skjønner målgruppen at det

¹²⁹ Jfr. R 498/2001-3 Travelcard

¹³⁰ eksempler hentet fra Lassen og Stenvik, *kjennetegnsrett* (2011) s. 214 (noe forandret)

¹³¹ *Kjennetegnsrett* (2011) s. 214

registrerte merket er det særlige kjennetegnet for produsenten av varen? Hvis svaret på dette er nei, bør merket da beskyttes ved at registreringen opprettholdes? I den overnevnte saken hadde varemerke innehaveren kun brukt en av variantene som inneholdt ordet BRIDGE, og denne bruken ble ikke ansett å oppfylle bruksplikten for de andre variantene.

Vi har nå sett av de nevnte dommene at det er viktig for avgjørelsen om varemerket har blitt brukt i en form som ikke forandrer merkets særpreg. De dominerende og særpregede delene av varemerket må være brukt enten det er snakk om et ord eller figurmerke eller et kombinert merke. Det må foretas en helhetsvurdering av inntrykket varemerket gir, i den form det er registrert, og i den form det er brukt. Det må sees på om merket, slik det er brukt i markedet, fortsatt er egnet til å garantere samme opprinnelse som det registrerte merket, og om merkehaveren gjennom den utøvde bruken viser at han fortsatt har reelle merkantile interesser i det registrerte merket. Ved vurderingen av hvorvidt endringen som er foretatt, er for omfattende, vil det være avgjørende hvor stor grad av særpreg det registrerte merket har og hvilke deler av det registrerte merket som er mest særpreget. Et sterkt merke vil gjerne kunne opprettholde den samme opprinnelsesfunksjonen selv om det tilføyes et eller flere elementer, eller dersom noe fjernes. Er det registrerte merket i utgangspunktet et svakt merke, vil små endringer eller tilføyelser innebære at merket vil kunne fremstå som et annet merke. Merket vil da ikke kunne anses for å garantere for samme opprinnelse som det registrerte merket.

5 RIMELIG GRUNN FOR UNNLATT BRUK

En registrering av et varemerke kan ikke slettes på grunn av unnlatt bruk hvis det ”foreligger rimelig grunn for unnlattelsen”.¹³² Varemerkedirektivets artikkel 10(1) bruker ordene ”legitime grunner for manglende bruk”. Hvordan dette skal tolkes, og hva vi skal legge i ordene, kom opp i en sak for EU-domstolen; LE CHEF DE CUISINE.¹³³ Her ble det uttalt at det foreligger rimelig grunn hvis en omstendighet utenfor merkehaverens kontroll gjør det umulig eller urimelig vanskelig å ta varemerket i bruk.

5.1 Generelle og Individuelle forhold

Lassen og Stenvik sier: ”helt klart er det at rimelig grunn til ikke bruk kan omfatte mer enn bare forhold som rammer bransjen som helhet, som for eksempel importforbud eller krigshandlinger. Det kan også gjelde individuelle forhold, som for eksempel utilsiktet produksjonsstans som følge av fabrikkbrann. Derimot omfattes ikke forhold som registreringsinnehaveren i prinsippet selv har kontroll over, for eksempel finansielle problemer”.¹³⁴

Som rimelig grunn må også antas å være lovgivningsmessige forbud eller begrensninger i adgangen til å bruke merket. Er det for eksempel anlagt en innsigelse eller et krav om at registreringen oppheves før femårsfristen er inntrådt, under henvisning til at merket kan forveksles med et eldre merke, og behandlingen av dette trekker ut i så lang tid at bruksplikten inntreffer, kan dette også etter omstendighetene aksepteres som ”rimelig grunn”.¹³⁵ Det avgjørende vil i så fall være om de ”byråkratiske hindringene” vil ha en slik

¹³² Varemerkeloven § 37(1)

¹³³ C 246/05

¹³⁴ Kjennetegnsrett (2011) s. 221

¹³⁵ Jfr. Wallberg, Varemerket, 4 udg.

direkte forbindelse med varemerket at bruken av merket må anses for umulig eller urimelig, og om merkevareinnehaveren selv er skyldig i grunnen til at varemerket ikke kan brukes.¹³⁶

Forsinkelse hos offentlige myndigheter ved tildeling av tillatelser som er nødvendige, er også klart innenfor hva som kan anses som en gyldig grunn for unnlatt bruk.¹³⁷ Det som derimot ikke kan anses som en rimelig grunn, er hvis en merkevareinnehaver har registrert et merke kun som et defensivt kommersielt trekk for å holde konkurrenter på avstand.¹³⁸

I en sak som kom opp for engelske High Court i 1999, NESTLÉ V ZETA¹³⁹, ble det sagt at det kunne godtas forretningsmessige eller tekniske problemer hvis de ikke med rimelighet kunne forutses ved søknadens inngivelse. Det sies i dommen: "A proprietor who does nothing for most of the five-year period and then embarks on a procedure known to be lengthy but intended to lead to goods bearing the mark being produced for sale cannot... say that the ordinary commercial delays in producing a new product bearing the mark amounted to proper reasons for non-use for the five-year period". Ut i fra dette forstår jeg det som at merkehaveren må ha gjort seg rimelige anstrengelser for å bringe varen ut på markedet i løpet av en femårsperiode. Har han ikke det, vil det heller ikke være beskyttelsesverdig.

5.2 Ikke godkjente grunner

Tidligere omtalte sak LE CHEF DE CUISINE¹⁴⁰ fortolker rimelig grunn for unnlatt bruk, og sier at det er av stor betydning med en autonom og ensartet praksis av tolkningen av

¹³⁶ Jfr. C-246/05

¹³⁷ jfr. ELLE-BELLE, U 2000 s. 1123, hvor en midlertidig forføyning ble godtatt som grunn for unnlatt bruk.

¹³⁸ C.234/06 P, BAINBRIDGE premiss 101

¹³⁹ Nestlé v. Zeta (2000) ETMR 226 High (Court 1999)

¹⁴⁰ C-246/05

begrepet innenfor EU. I premiss 44 og videre sies det litt om betydningen av dette: "Since the objective of proper reasons is to make it possible to justify situations in which there is no genuine use of the mark in order to avoid revocation of the mark, their function is thus closely linked to that of genuine use, with the result that the concept of 'proper reasons' addresses the same need for a uniform interpretation as does the concept of 'genuine use' of the mark. It is therefore for the Court to give a uniform interpretation to the concept of 'proper reasons for non-use', as referred to in Article 12(1) of the Directive."

Hindringen må være tilknyttet varemerket på en måte som gjør at den er grunnen til at varemerket ikke kan brukes. Det sies videre i dommen: "It must be pointed out, however, that the obstacle concerned need not necessarily make the use of the trade mark impossible in order to be regarded as having a sufficiently direct relationship with the trade mark, since that may also be the case where it makes its use unreasonable. If an obstacle is such as to jeopardize seriously the appropriate use of the mark, its proprietor cannot reasonably be required to use it none the less. Thus, for example, the proprietor of a trade mark cannot reasonably be required to sell its goods in the sales outlets of its competitors. In such cases, it does not appear reasonable to require the proprietor of a trade mark to change its corporate strategy in order to make the use of that mark none the less possible."

Hindringen trenger altså ikke gjøre det umulig å bruke varemerket, det kan være nok at det ville være urimelig å bruke merket hvis bruken etter forholdene vil kunne svekke selve merket.

I Borgarting lagmannsretts dom 25. mars 2008, fikk ikke Norsk Hydro medhold i at det hadde foreligget rimelig grunn for unnlåtelsen av å bruke navnet.¹⁴¹ Lagmannsretten bemerket at når det stilles såpass beskjedne krav til relevant bruk, må kravet til rimelig grunn være tilsvarende høyere. At det må forholde seg slik, viser de eksempler på "rimelig

¹⁴¹ RG-2008-961, som gjaldt fire varemerker som inneholdt ordene SAGA som var registrert for blant annet oljeprodukter i klasse 4.

grunn” som er nevnt i forarbeidene til den danske varemerkeloven. Det sies der at det gjelder forhold som rammer hele bransjen, som importforbud og krigshandlinger, samt manglende myndighetsgodkjennelse av et produkt, eller produksjonsstans på grunn av brann.

I en tingrettsdom fra 2008 ble ikke sykdom godtatt som årsak for unnlatt bruk.¹⁴² Dette ble begrunnet med at avbruddet ikke kunne anses som midlertidig, og merkehaveren hadde ikke gjort tilstrekkelige anstrengelser for å videreføre produksjonen. Sykdom ble heller ikke godtatt etter dansk praksis.¹⁴³

5.3 Vurderingen

Av dette ser vi at kravet til en rimelig grunn ikke er et veldig strengt krav. Formålet med bestemmelsen, og omgåelsesbetraktninger tilsier at brukshindrende forhold som merkehaveren har rådighet over og kunne unngått, ikke gir rimelig grunn for unnlatt bruk. Det krever en viss innsats fra merkehaveren å komme rundt hindringen, men likevel ikke så mye at merkehaveren endrer sin virksomhetsstrategi og begynner å markedsføre sine varer gjennom konkurrentens utsalgssteder hvis han er forhindret fra å bruke egne utsalgssteder.¹⁴⁴ Som hovedregel må det trolig være en grunn som ligger utenfor merkehaverens kontroll som han altså selv ikke er skyld i, de må være av et visst omfang som direkte påvirker muligheten til å bruke merket. Han må ha gjort seg visse anstrengelser for å overvinne hindringen for å få merket ut på markedet i riket. Individuelle forhold som manglende produksjonskapasitet eller avtalemessige begrensninger og manglende kapital, konkurs eller eierskifte kan derfor ikke påberopes.¹⁴⁵ Å vente uten å foreta seg noe i mesteparten av femårsperioden for så å støte på en uforutsett hindring utenfor ens egen

¹⁴² Oslo Tingrett 9.11.2008, sak nr. 08-014455TVI-OTIR/07, Lésprit d’Edvard Munch

¹⁴³ SHD 11.6.2002 (V-0001-01)

¹⁴⁴ C-246/05

¹⁴⁵ Jfr. AN 2000 00010

kontroll, vil være et tvilsspørsmål. I et slikt tilfelle må man se på helheten og hvorfor varemerket ikke ble tatt i bruk tidligere, hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg.

6 IDENTITET MELLOM BRUK OG REGISTRERING, DELVIS SLETNING AV VAREMERKER

6.1 Flere lignende registreringer

Det neste spørsmålet er om en merkehaver som har registrert to lignende varemerker, kan hvile på bruken av det ene, eller om han må bevise reell bruk av dem begge. I de neste eksemplene vil vi se at dette er praktisert ulikt innenfor EU/EØS. Eksemplene er hentet fra EU-domstolen og fransk høyesterett, som tilsynelatende har valgt hver sin vei i dette spørsmålet.

I EU-rettens avgjørelse BAINBRIDGE,¹⁴⁶ ble det lagt til grunn at artikkel 15 (2) (a) ikke tillater innehaveren av et registrert merke å unngå sin forpliktelse til å bruke dette merket ved å stole på sin fordel ved å bruke et liknende merke som dekkes av en egen registrering. I denne saken hadde innehaveren registrert en serie med varemerker som inneholdt et felles element, "BRIDGE", men hadde kun brukt en av variantene i sin markedsføring. Denne bruken ble ikke godtatt som bruk for alle de registrerte variantene. I EU-rettens første instans ble det sagt:

"In this case, the applicant is in fact attempting to prove use of the trade mark covered by registration No 370836 by relying on the same evidence produced before OHIM concerning use of the mark THE BRIDGE covered by separate registrations. In those circumstances, for the reasons which have been set out above and without there being any need to consider whether the trade mark covered by registration No 370836 can be regarded as broadly equivalent to the mark THE BRIDGE, it must be held that the

¹⁴⁶ C 234/06

conditions for the application of Article 15 (2) (a) of Regulation No 40/94 are not satisfied in this case.”¹⁴⁷

I anken av 13.09.07 ble avgjørelsen opprettholdt, idet følgende ble uttalt:

“In any event, while it is possible, as a result of the provisions referred to in paragraphs 81 and 82 of the present judgment, to consider a registered trade mark as used where proof is provided of use of that mark in a slightly different form from that in which it was registered, it is not possible to extend, by means of proof of use, the protection enjoyed by a registered trade mark to another registered mark, the use of which has not been established, on the ground that the latter is merely a slight variation on the former.”¹⁴⁸

Det sies her svært direkte at bruken av et registrert merke ikke kan oppfylle bruksplikten for et annet registrert merke, selv om variasjonen dem i mellom er svært små.

I tråd med dette bestemte den franske høyesterett i en sak fra 1992¹⁴⁹ at den ovennevnte bestemmelsen bare kunne anvendes i forbindelse med en enkelt registrering av et merke. I denne saken fant retten at merket ”LOTUS” ikke kunne anses brukt ved bruk av det senere registrerte merket ”AU LOTUS”. Retten begrunnet dette med at når en varemerke innehaver velger å registrere begge merkene var dette fordi han anså begge merkene å være distinktive i forhold til hverandre.

¹⁴⁷ T-194/03 premiss 51

¹⁴⁸ C-234/06 premiss 86

¹⁴⁹ C. Cass. Ass. Plen July 16, 1992, omtalt av Solène VILFEU & Jean-Guillaume MONIN CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon

Den franske domstolen omgjorde etter dette sin rettspraksis med tre avgjørelser utstedt i mars 2006, og bekreftet dette i november 2006,¹⁵⁰. Domstolen forlot dermed EU-rettens synspunkt på saken. Fransk høyesterett understreket at artikkel 714-5 i den franske IP koden kun angir at det brukte merket skal skille seg fra det tidligere ubrukte varemerket med elementer som ikke endrer særpreget til dette merket, uansett om det modifiserte merket har vært registrert eller ikke.¹⁵¹ Den nye retningen domstolene tok, tillot franske varemerkeinnhavere å utvide omfanget av varemerkene sine, ved adgangen til å registrere forskjellige merker, forutsatt at forskjellen mellom merkene var små og ikke endret dets distinktive karakter. Bruken av et registrert merke kunne dermed også oppfylle bruksplikten for en annen registrering av den samme innehaveren så lenge forskjellene ikke var for store.

Noen få dager før Frankrikes domstoler endret sitt syn i denne retning, avsa EU-domstolen i første instans den tidligere nevnte BAINBRIDGEDOMMEN¹⁵², som bekreftet Frankrikes holdning i LOTUS-saken fra 1992. Der sies det (premiss 50):

”Article 15(2) does not allow the proprietor of a registered trade mark to avoid his obligation to use that mark by relying in his favour on the use of a similar mark covered by a separate registration”.

Dette ble bekreftet av EU-domstolen i avgjørelsen 13. September 2007.¹⁵³

¹⁵⁰ Cass.Com, March 14, 2006, PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL Inc./Ets. Laporte; Cass.Com., March 14, 2006, Stè RADER c/Sté CENTRALE DIRECTE; Cass.Com., March 14, 2006 LOUFRANI c/PIER IMPORT; Cass. Com., November 14, 2006. http://www.country-index.com/articles/article_11.pdf

¹⁵¹ Inneholder tilvarende regler som direktivet

¹⁵² T – 194/03, CFI

¹⁵³ C-234/06 P, premiss 86

Videre gav EU-domstolen klart uttrykk for at defensivregistreringer ikke var forenelig med direktivet. Det sies “...that the concept of defensive trade marks is incompatible with Regulation No 40/94”.¹⁵⁴

Det er i følge Solène VILFEU & Jean-Guillaume MONIN CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon¹⁵⁵ ikke forekommet noen avgjørelser avsagt av Fransk Høyesterett om dette spørsmålet etter EU-domstolens avgjørelse i Bainbridge-saken. Derimot har lagmannsretten i Paris rettet seg etter EU-domstolens holdning til spørsmålet. Det er nå fastslått at innehaveren av et registrert varemerke som møter innsigelse om at varemerket ikke er reelt brukt, ikke kan støtte seg på reell bruk av et annet registrert merke som er tilnærmet likt.

Jeg har ikke funnet noen norske avgjørelser som tar opp dette spørsmålet. Av eksempelet overfor ser vi at de franske domstoler nå er i ferd med å endre retning igjen etter avgjørelsen foretatt av EU-domstolen i Bainbridge-saken. Dette harmonerer med formålet om innbyrdes tilnærming av lovgivningen omkring varemerker. EU-domstolens tolkning av ulike begreper vil være av den største betydning for hvordan norske domstoler skal forstå og anvende de forskjellige begrepene.

6.2 Vareklassenes betydning

Når det registreres et nytt varemerke, registreres det gjerne for en ganske bred vare- eller tjenesteklasse. Dette gjøres kanskje fordi søkeren enda ikke har helt klart for seg hvilke varer og tjenester han ønsker å ta merket i bruk for. At merket registreres for et bredere spekter enn det er tiltenkt, er heller ikke uvanlig. Dette gjøres gjerne for å holde konkurrenter på avstand. Formålet med brukspliktsregelen er som tidligere nevnt, å redusere antallet varemerker for derved også å kunne redusere antallet konflikter varemerkene imellom. For at bruksplikten skal virke slik den er tiltenkt, vil det være av stor betydning å få slettet registreringene som ikke er i reell bruk.

¹⁵⁴ premiss 95

¹⁵⁵ http://www.country-index.com/articles/article_11.pdf (pr.16.09.2011)

Hvis varemerket bare brukes for noen av de varene eller tjenestene i den klassen det er registrert for, vil kravet om reell bruk og bruksplikten bare anses oppfylt for disse. Det vil si at merket kan anses ugyldig eller slettes etter Vml. § 38 for de varene og tjenestene det ikke brukes for. Hvordan denne avgrensningen skal foretas og hvor vid eller snever avgrensningen skal være, gir verken loven eller direktivet noen veiledning rundt. Linjene må derfor trekkes ut av andre kilder.

6.2.1 Nedskrivning av vareklasser

Tidligere var det mulig å registrere et varemerke med angivelsen ”hele klassen” eller ”hele tjenesteklassen” uten nærmere angivelse av særskilte varer eller tjenester, og mange av disse registreringene er fortsatt gjeldende. Slike registreringer blir ansett å dekke alle de varer og tjenester som inngår i den aktuelle klassen. Det vil i slike tilfeller kunne oppstå spørsmål om registreringen bør kunne opprettholdes for et større varespekter enn det faktisk brukes for. Ved bruk av en vare som omfattes av et generelt overbegrep, vil en mild bedømmelse føre til at bruksplikten alltid vil anses oppfylt så lenge merket brukes innenfor varefortegnelsen. Ved en streng bedømmelse vil varefortegnelsen kunne nedskrives til kun den varen eller tjenesten merket brukes på. EU-domstolen har foreløpig ikke tatt direkte stilling til hvor streng denne grensen skal være, og det ser ut til at praksisen spriker noe innenfor EU/EØS.¹⁵⁶

I Danmark har den administrative praksisen av Patent- og Varemerkebestyrelsen og Ankenævnet vært strenge i sin nedskrivning av varefortegnelsene. De danske domstolene har vært noe mildere, ifølge Jeppe Brinck-Jensen som sier at: ”Dansk administrativ praksis om opretholdelse af varemærker stemmer neppe med retspraksis”.¹⁵⁷ Det ser også ut til at OHIM har lagt seg på denne strenge linjen ved å foreta en forholdsvis stor grad av nedskrivning av varefortegnelsene når de prejudisielt vurderer et eldre EU-varemerkes

¹⁵⁶ Jfr. Aktuell Immaterialrett (2008) s. 433

¹⁵⁷ Nordisk Immaterielt Rättsskydd. 2007 s. 48

beskyttelsesomfang i forbindelse med en ny registrering.¹⁵⁸ EU-domstolen har i førsteinstansen derimot vært noe mildere i sin bedømmelse enn det OHIM var i saken ALADDIN.¹⁵⁹ I denne saken gjaldt spørsmålet bruksplikt og nedskriving til underkategorier med hensyn til varmerkeforordningen. Det sies i dommen i premiss 45 og 46 om nedskrivningen:

”...if a trade mark has been registered for a category of goods or services which is sufficiently broad for it to be possible to identify within it a number of sub-categories capable of being viewed independently, proof that the mark has been put to genuine use in relation to a part of those goods or services affords protection, in opposition proceedings, only for the sub-category or sub-categories to which the goods or services for which the trade mark has actually been used belong. However, if a trade mark has been registered for goods or services defined so precisely and narrowly that it is not possible to make any significant sub-divisions within the category concerned, then the proof of genuine use of the mark for the goods or services necessarily covers the entire category for the purposes of the opposition. Although the principle of partial use operates to ensure that trade marks which have not been used for a given category of goods are not rendered unavailable, it must not, however, result in the proprietor of the earlier trade mark being stripped of all protection for goods which, although not strictly identical to those in respect of which he has succeeded in proving genuine use, are not in essence different from them and belong to a single group which cannot be divided other than in an arbitrary manner. The Court observes in that regard that in practice it is impossible for the proprietor of a trade mark to prove that the mark has been used for all conceivable variations of the goods concerned by the registration. Consequently, the concept of ‘part of the goods or services’ cannot be taken to mean all the commercial variations of similar goods or services but merely goods or services which are sufficiently distinct to constitute coherent categories or sub-categories.”

¹⁵⁸ Jfr. Aktuell Immaterialrett (2008) s. 433

¹⁵⁹ T-126/03

Førsteinstansretten mente i denne saken at OHIM hadde vært for strenge i sin vurdering når de hadde lagt til grunn at innehaveren av en registrering for blant annet “polish for metals” bare hadde dokumentert bruk for “a product for polishing metals consisting of cotton impregnated with a polishing agent (magic cotton), whose main feature is that it is intended primarily for household use” og at sistnevnte varefortegnelse skulle legges til grunn i innsigelsessaken. Førsteinstansretten mente at bruksplikten for ”polish for metals” var oppfylt, men gir imidlertid uttrykk for at nedskrivninger skulle foregå i innsigelsessaker dersom det er mulig med avgrensede underkategorier.¹⁶⁰

Problemstillingen har også vært berørt i saken PRAKTIKER,¹⁶¹ uten at den ble tatt direkte stilling til. I denne saken ble EU-domstolen bedt om å ta stilling til tolkningen av ”tjenesteytelse” i artikkel 2, og spørsmålet om konkretisering av varefortegnelsen ved registrering av tjenester som bestod i detaljhandel. EU-domstolen tillot til en viss grad av generalisering i beskrivelsen av tjenesteytelsens art, og begrunnet dette i at en restriktiv avgrensning ville være unaturlig i lys av realiteten innenfor den økonomiske sektor. Det ville også innebære definisjonsmessige og praktiske vanskeligheter. Domstolen uttalte imidlertid at det måtte presiseres hvilke varer eller typer av varer tjenesteytelsen relaterer seg til, slik at blant annet reglene om bruksplikt i direktivets artikkel 12 ville kunne anvendes.

Slik det nå er drøftet, synes det å foreligge en toleransegrense for at innehaveren av et merke kan få beholde noe mer enn en varefortegnelse som er identisk med bruken som er gjort, og at det også kan tas hensyn til bruk for varer som ikke i det vesentlige skiller seg fra det registrerte, og som ikke kan spesifiseres nærmere. Jeg finner støtte for min forståelse i europeisk teori slik den blir lagt frem av Borgarting i TRIPP TRAPP-dommen.¹⁶² Det ble her fremhevet at det i europeisk juridisk teori er antatt at bruk av

¹⁶⁰ Jfr. Aktuell Immaterialrett (2008) s. 435

¹⁶¹ C-418/02

¹⁶² LB-2003-364 - RG-2004-187, Oversikt over norsk varemerkerett (2003)

varemerket for et vareslag som er representativt for overbegrepet det er registrert under, er tilstrekkelig for å opprettholde registreringen for overbegrepet.

I TRIPP TRAPP-dommen legger borgarting seg på en nokså liberal linje tilsvarende førsteinstansretten. Dommen illustrerer hvordan registreringen av et varemerke i noen tilfeller bør opprettholdes for et større varespekter enn det faktisk benyttes for.

Saken gjaldt varemerket ”Tripp Trapp”, som var registrert for møbler i klasse 20, mens merket bare var brukt for en barnestol i denne klassen. Etter en gjennomgang av europeisk praksis, kom retten til at merket skulle kunne opprettholdes for overbegrepet møbler, selv om det bare var brukt for en barnestol. Det ble lagt vekt på at stoler var svært representative varer innenfor vareslaget møbler, og at møbler som overbegrep ikke var særlig omfattende eller uensartet. Retten kom frem til at det ikke var nødvendig å begrense registreringen til barnestoler eller stoler generelt sett slik tingretten hadde fastslått.

Hvis merket er i bruk for en begrenset, men representativ gruppe varer, vil dette kunne være nok til å utgjøre relevant bruk innenfor det overordnede begrep som varene klassifiseres under. Strengere begrensninger vil nok kunne være aktuelle dersom merket bare er brukt for varer som er atypiske for vareslaget, eller brukes innenfor et overordnet begrep av varer som er særlig omfattende.

I Tingrettsdommen FOMA¹⁶³ var varemerket Foma registrert for klassene 1, 3, 7, 9, 21 og 37 i 1994.¹⁶⁴ Innehaveren av merket er totaleleverandør av blant annet rengjøringsmaskiner og vaskemidler for både profesjonelle og vanlige forbrukere. Det ble levert hele vaskeanlegg, sentralstøvsugeranlegg, rensemaskiner, varmepumper, høytrykksspylere og mye annet. Det ble også tilbudt installasjons- reparasjons- og vedlikeholdstjenester for disse maskinene og anleggene. I denne saken var det klart at varemerkeinhaveren ikke

¹⁶³ Oslo tingrett 22. April 2005

¹⁶⁴ Omtalt av Oslo Patentkontor, <http://www.oslopatent.no/nyheter/914/no?view=print>, 26- sep.

hadde brukt varemerket Foma for alle vare- og tjenesteklassene som var dekket av registreringen, men det forelå bruk for varer og tjenester i alle de omfattende klassene. Den aktuelle registreringen stengte for registrering av det samme merket for en annen varemerkesøker som hadde sine hovedinteresser innenfor andre vare- og tjenestegrupper enn dette, deriblant telefoni, mobiltelefoni og kommunikasjonstjenester. Det ble derfor anlagt søksmål med påstand om delvis sletting av den foreliggende registrering på bakgrunn av den manglende bruk for alle varer og tjenester.

Bestemmelsen i varemerkeloven (av 1961) § 25a som denne saken gjaldt, har vært behandlet mye i teorien, og Lassen og Stenvik har fremholdt en del synspunkter på hvilke hensyn som skal vektlegges når retten skal foreta en begrensning av en vare- eller tjenesteklasse som i denne saken. De sier at det må foretas en interesseavveining mellom de to partene i konflikten, samtidig som det må trekkes inn om innehaveren av registreringen ut fra merkantile og økonomiske interesser har et krav på å kunne opprettholde beskyttelsen og således avskjære en tredjemann som ønsker å benytte merket.¹⁶⁵

Synspunktene som her nevnes i teorien var de samme som varemerke innehaveren i FOMA-dommen fikk medhold i at var bærende elementer som skulle tas med i vurderingen. Tingretten sier i sine innledende bemerkninger i dommen: ”Ved selve slettellesvurderingen er det spørsmål om det knytter seg slike reelle, merkantile interesser til varemerket FOMA, at Foma Norge AS har et rimelig krav på å få opprettholde sin registrering, eller om deres interesser er så ubetydelige at de bør vike for interessene til saksøker. Det er m.a.o. tale om en interesseavveining som må foretas...”

Retten fant at det forelå slike reelle merkantile interesser for opprettholdelse av klasse 1, 3, 7 og 21 i sin helhet. For klasse 3 og 7 sa retten at det skjedde en bruk ”innen kjerneområdet av gjeldende klassebetegnelser”. Om klasse 21 sa retten at varene merket var i bruk for, måtte betraktes som ”representative” for store deler av de overbegrep som benyttes i

¹⁶⁵ Oversikt over norsk varemerkerett (2003) s. 177

klasseangivelsen. For klasse 9 og 37 sa retten at overbegrepene var generelle og omfattende, de refererte i stor grad til en *uensartet gruppe varer*, noe som tilsa en sletting for de varer som merket ikke hadde vært brukt for. Dette også fordi saksøker hadde en klar interesse i denne klassen, og retten fant ikke å kunne ta hensyn til at det for merkevareinnehaveren ville være naturlig å ta sitt merke i bruk for andre varer enn han allerede hadde gjort i klasse 9. En lignende vurdering ble også gjort for klasse 37, og merket ble slettet for alle andre varer enn de merkevareinnehaveren allerede hadde tatt i bruk merket for.

Dommen viser oss vurderingen av omfanget av slettingen, og en restriktiv holdning med hensyn til nedskriving av overbegreper, så lenge merket er brukt for varer som er omfattet.

Ut fra praksisen som nå er gjennomgått, vurderer jeg det slik at det slik at klassebegrepet merket er registrert under som vil avgjøre hvordan nedskrivingen foretas. TRIPP TRAPP-dommen gjaldt bruk av et merke på en vare som klart falt innenfor det overbegrepet som det var registrert under. I FOMA-dommen var det en vare- og tjenesteklasse som ikke var nærmere presisert og dermed ikke inneholdt noen angitte overbegreper. Det var her snakk om en stor og uensartet gruppe, og det kan da være at det var mer naturlig at ikke registreringen kunne opprettholdes for alle de varer og tjenester som lå innunder disse. Det vil også kunne spille inn i vurderingen hvilke vareslag merket har vært brukt for, og hvor omfattende bruken har vært på det aktuelle marked og i hvilken omsetningskrets. I den forbindelse vil det også legges vekt på om merket kun har vært brukt på én enkelt vare eller på flere typer av samme eller lignende varer.

7 AVSLUTNING

Kravene til reell bruk har i teorien tidligere vært ansett som relativt lave,¹⁶⁶ og brukspliktsregelen har vært sett på som ganske lempelig.¹⁶⁷ Etter mitt skjønn virker det nå som om brukspliktsregelen har blitt strengere, og at det skal mer til for å kunne opprettholde et varemerke som merkehaveren ikke har reelle merkantile interesser i. Noe av grunnen til dette kan være at konkurransen om de gode varemerkene har blitt større. Det skal nå kanskje mer til for å finne nye merker, og behovet for å få slettet merker som ikke lenger brukes, er derfor blitt større. At regelen tolkes strengere er med på å realisere regelens formål på en bedre måte, slik at varemerker som ikke brukes, slettes, og varemerkekonfliktene reduseres.¹⁶⁸

Det virker som om harmoniseringen av brukspliktsregelen innenfor EU nå er mer samstemt enn tidligere, og at landene retter seg etter de avgjørelsene som foretas av EU-domstolen. EU-domstolen har, som jeg har vist til i denne oppgaven, avsagt en rekke avgjørelser som gir klar veiledning om hvilke momenter som skal vektlegges i vurderingen om hvorvidt bruken skal anses som reell. MINIMAX-dommen er nok den det hyppigst vises til i norsk og EU-rettslig litteratur og som klarest slår fast hvordan vurderingen skal foretas. Her ble det slått fast at det er utøvet reell bruk når merket er brukt i overensstemmelse med merkets grunnleggende funksjon, som er å garantere opprinnelsen til de varer eller tjenester som er registrert, med henblikk på å skape eller bevare en avsetningsmulighet for disse varene eller tjenestene. Symbolsk bruk, utøvet kun for å opprettholde registreringen, er naturlig nok ikke regnet som reell bruk. Videre skal vurderingen av reell bruk foretas etter en helhetsvurdering av blant annet varetype og markedets egenart, og det er dermed ikke nødvendigvis krav om kvantitativ betydningsfull bruk, jevnfør premiss 43 i dommen. Man må se på samtlige faktiske omstendigheter i den enkelte sak og foreta vurderingen ut fra disse. Hva som vil være det bærende element, vil kunne variere fra sak til sak.

¹⁶⁶ Se Pawlo, NIR 1998, s. 27

¹⁶⁷ Se Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett s. 168

¹⁶⁸ Se fortalen til direktiv 89/104 EØF

Når det gjelder bruk av varemerket i endret form, vil det ut fra det samlede rettskildebildet kunne trekkes den konklusjon at merket kan avvike fra det registrerte så lenge helhetsinntrykket beholdes. Det viktige er at særpreget i det registrerte merket kommer frem, at det ikke skiller seg vesentlig i uttale-, utseende- eller innholdsmessig grad fra det registrerte. Det er merket slik det oppfattes i omsetningskretsen, som skal vektlegges. Hva angår identiteten mellom merket slik det er brukt og slik det er registrert og nedskriving av varefortegnelser, er det vanskelig å gi noen nærmere fasit på før EU-domstolen kommer med en avklaring på dette. Det EU-domstolen derimot har fastslått, er at bruken av et registrert merke ikke kan oppfylle bruksplikten for et annet registrert merke av samme innehaver.

8 LITTERATURLISTE

8.1 Bøker

Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren,
Immaterialrätt och otilbørlig konkurrens, Sjunde upplagan, Stockholm 2001

Niklas Bruun,
Intellectual Property Law in Finland, Kluwer Law International 2001

Malin Edmar Forsman,
Internet Publicering, en juridisk vägledning, tredje upplagan, Stockholm 2001

Aase Gundersen og Are Stenvik med flere,
Aktuell Immaterialrett, Universitetsforlaget 2008

Andreasen, Hardy
Varemærkeretten, Ejnar Munksgaard, København 1948

Mogens Koktvedgaard,
Lærebog i Immaterialret. 7. Udgave, Jurist og Økonomiforbundets forlag 2005

Mogens Koktvedgaard,
Lærebog i Immaterialret, Jurist og økonomiforbundets forlag, 1996

Mogens Koktvedgaard, Marianne Levin,
Lärobok i immaterialrätt, sjunde upplagen, Norstedts Juridik AB 2002

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik,
Kjennetegnsrett 3. Udgave. 2011, Universitetsforlaget

Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik,
Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave, Oslo 2003

Birger Stuevold Lassen,
Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave, universitetsforlaget, Oslo 1997

Jens Scovsbo og Morten Rosenmeier,
Immaterialret, ophavsret, patentret, bruksmodelret, designret, varemerkeret, 2. Udgave, Jurist og Økonomiforbundets forlag, Denmark 2011

Toril Melander Stene,
Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven. Per Helset m.fl.
Kjennetegnsrett, Oslo 2009

D.Tatham og W. Richards,
ECTA GUIDE TO E.U. TRADEMARK LEGISLATION, Sweet & Maxwell 1998

Knud Walleberg,
Varemærkeret, Varemærkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer. EF-varemærkeret.
Madrid Protokollen 4. Udgave, Jurist og Økonomiforbundets Forlag, Denmark 2008

8.2 Artikler

Bugge, Jens Jacob. Varemerker og brugspligt. UfR 1998, s 141-153

Pawlo, Mikael. Användningstvånget i svensk varumärksrätt. NIR 19989. s. 4-29

Retningslinjer i det danske Patentdirektoratets notat av 11.06.1996, s. 4-5
Sylvie Mandel, Conseiller à la Cour de Cassation, IP Conference april 2010

8.3 Lover, forskrifter og forarbeider

8.3.1 Norske

Varemerkeloven, 26 mars 2010 nr. 8

Varmerkeloven, 3.mars 1961 nr. 4

Svalbardloven, 17. Juli 1925 nr. 11

Petroleumsloven, 29. November 1996 nr 72

Forskrift av 1. Juli 1926 nr 8940

Forskrift av 24. Juni 1983 nr. 1131

Ot. Prp. Nr 72 (1991-1992)

Ot. Prp. Nr 98 (2008-2009)

NOU 2001:8

Innst. 101 L (2009/2010)

8.3.2 Danske

Varemærkeloven af 6. Juni 1991

8.3.3 Svenske

Varumärkslagen 1960:644

SOU 1958:10

Prop. 1960:167

8.4 Internasjonalt

EØS loven 109/1992

Varemerkedirektivet 89/104 EØF, 21. Desember 1988, om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

EUs forordning 207/2009

EUs forordning 2868/95

EUs forordning 40/94

TRIPS avtalen, agreement on trade related aspects of intellectual property rights, en integrert del av WTO avtalen

PARIS konvensjonen, 20 .Mars 1883 om den industrielle eiendomsrett, revidert i Stockholm 1967

MADRID protokollen, 27. Juni 1989

OHIMS opposition guidelines 2007, part 6, Proof of use

MAX PLANCK rapport, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Munich 2011

WIPOS joint recommendation, Concerning Provisions on the Protection og Marks and other Industrial Property Rights in Signs on the Internet

8.5 Norske avgjørelser

RT-2002-391, GOD MORGON

RT-2004-1474, VOLVOIMPORT

RT-2006-1473, LIVBØYE, VESTA

LB 2003-364, RG 2004-187, TRIPP TRAPP

LB-2007-17144, RG 2008-961, SAGA

LB 2008-78905, LE MERIDIEN

TOSLO 2006-120284

TOSLO 2006-120234

TOSLO 2006-87322

TOSLO 2007-184384

TOSLO 2007-160062, LE MERIDIEN

Oslo Tingrett 9 september 2008 sak nr. 08-014455TVI-OTIR 07, LESPRIIT D'EDVARD MUNCH

Oslo Byrett 3. Juli 2001, sak nr. 01-977 A/14

Patentstyrets sak 2002 03340

Patentstyrets 2. avd. Kjennelse 6922, NO MORE TANGLES (NIR 2000.293)

Overprøvingssak nr 1999 03343

8.6 EU-domstolens avgjørelser

C-383/99 P, BABY-DRY

C-40/01, MINIMAX, ANSUL

C-259/02 ,LA MER TECHNOLOGY

C-418/02, PRAKTIKER

C-416/04 P, VITAFRUIT

C-246/05, LE CHEF DE CUISINE

C-234/06 P, BAINBRIDGE

C-17/06- CELINÉ

C-495/07- SILBERQUELLE

C-442/07 VEREIN RADEZKY-ORDEN

T-39/01, HIWATT

T-203-02, SUNRIDER

T-126/03, ALADDIN

T-147/03, QUANTIEME

T-194/03 CFI, BAINBRIDGE

T-135/04, BUS

T-353/07, COLORIS

T-382/08, VOGUE

8.7 Danske avgjørelser

UR 1998 02907, PIM-PIM

U 2000 1123, ELLE BELLE

U 2001 2094 SH, HOME

U 2002 1583 SH

U 2004 2774 SH

U 2006 1486 H

U 2007 1609 SH

SHD 11.6.2002 (V-0001-01)

SHD 19.12.2003, BRUGSEN

AN 99 00064
AN 2000 0004
AN 2000 00010
AN 2000 00019
AN 2005 00046

8.8 Svenske avgjørelser

NIR 2006/170, NJA 2005/643, INTEL

8.9 Engelske avgjørelser

NESTLÉ V ZETA (2002) ETMR 226 High Court 1999
Philosophy Inc. V. Ferretti Studio Srl. (2003) ETMR 97 (Court of Appeal 2002)
ETMR 2002/882

8.10 Finske avgjørelser

S-96/835, BECHEROVA

8.11 Franske avgjørelser

C. Cass. Ass. Plen July 16, 1992
Cass.Com, March 14, 2006, PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL Inc./Ets. Laporte
Cass.Com., March 14, 2006, Stè RADER c/Sté CENTRALE DIRECTE
Cass.Com., March 14, 2006 LOUFRANI c/PIER IMPORT
Cass. Com., November 14, 2006.

8.12 OHIM board of appeal

R 362/1991-1
R 498/2001 -3, TRAVELCARD

8.13 Nettsider

<http://www.oslopatent.no>

<http://www.patentstyret.no>

<http://www.patentstyret.no/Templates/Pages/Article.aspx?id=82&epslanguage=no>
september 2011

<http://www.oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>

<http://www.curia.europa.eu>

<http://www.wipo.int>

<http://www.eur-lex.europa.eu/>